Nicoleta-Rodica Dominte

# Drept de autor. Mărci. Desene şi modele. Brevete de invenţie

## Jurisprudenţă comentată

II 429.850

Editura C.H. Beck

JURISPRUDENȚĂ JURISPRUDENȚĂ

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BIBL. CENTR. UNIV.
„M. EMINESCU" IAŞI
II 429.850

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

JURISPRUDENȚĂ

# Drept de autor. Mărci. Desene şi modele. Brevete de invenție

## Jurisprudență comentată

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

## DOMINTE, NICOLETA RODICA

**Studii:** Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi (1998); studii aprofundate, specializarea „Drept internaţional public şi privat", Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi (2001); doctor în drept (2008).

**Activitate:** lector universitar la disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi din anul 2008; asistent universitar, Catedra de Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi (2003-2008); asistent universitar, Catedra de Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie, Facultatea de Textile-Pielărie, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iaşi (2001-2003); preparator universitar, Catedra de Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie, Facultatea de Textile-Pielărie, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iaşi (1998-2001).

**Publicaţii:** autor şi coautor a 5 cărţi, dintre care menţionăm: Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale (2008); Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale (2009); autor şi coautor a numeroase articole dintre care menţionăm: Importanţa dispoziţiilor articolului 10 al Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară în evitarea degenerării mărcii (2009); Unele consideraţii privind protecţia mărcilor în sistemul Tratatului de la Singapore (2009); Unele consideraţii privind conflictul dintre mărci şi indicaţii geografice (2010); Parfumul şi protecţia dreptului de autor (2011); Consideraţii privind protecţia denumirilor de origine în temeiul Aranjamentului de la Lisabona din anul 1958 (2011).

BCU IAŞI / CENTRU

Nicoleta-Rodica Dominte

532.051

# Drept de autor. Mărci. Desene şi modele. Brevete de invenţie

## Jurisprudenţă comentată

BCU IASI 1015748

Editura C.H. Beck
Bucureşti 2012

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY
ALE

FOTOCOPIEREA INTERZISĂ!

**AVERTISMENT!**

Având în vedere amploarea luată de fenomenul fotocopierii lucrărilor de specialitate, mai ales în domeniul Dreptului, atragem atenția că, potrivit art. 14 și 140 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe, dacă respectiva reproducere a fost efectuată fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de legea menționată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă. Prin reproducere, conform legii, se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloace și sub orice formă.

Nu vă faceți părtași la distrugerea cărții!

**Editura C.H. Beck este acreditată CNCSIS** – Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior

**Drept de autor. Mărci. Desene si modele. Brevete de invenție**
**Jurisprudență comentată**
**Nicoleta-Rodica Dominte**

Copyright © 2012 – Editura C.H. Beck

Toate drepturile rezervate Editurii C.H. Beck
Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii C.H. Beck.
Drepturile de distribuție în străinătate aparțin în exclusivitate editurii.

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**
**DOMINTE, NICOLETA RODICA**
**Drept de autor, Mărci, Desene și modele, Brevete de invenție : jurisprudență comentată** / Nicoleta-Rodica Dominte. - București : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0018-6

347.78(498)

**Editura C.H. Beck**
Str. Serg. Nuțu Ion nr. 2, sector 5, București
Tel.: 021. 410.08.47; 021. 410.08.09; 021. 410.08.73; 021. 410.08.46
Fax: 021. 410.08.48
E-mail: comenzi@beck.ro

13 FEB. 2014

Redactor: Daniela Ștefan
Tehnoredactor: Cătălin Mantu

Tiparul executat la *Graficprint*
www.graficprint.eu
e-mail: comenzi@graficprint.eu

# Cuprins

**Abrevieri** ..... **IX**

**Cuvânt-înainte** ..... **XI**

**Capitolul I. Aspecte teoretice** ..... 1
Secțiunea 1. Regimul juridic al mărcilor ..... 1
Secțiunea a 2-a. Desene și modele ..... 6
Secțiunea a 3-a. Brevete de invenție ..... 11
Secțiunea a 4-a. Dreptul de autor și drepturile conexe ..... 15

**Capitolul II. Jurisprudență relevantă** ..... 21
**Secțiunea 1. Mărcile** ..... 21
1. Marcă. Acțiune privind interzicerea utilizării unui nume comercial înregistrat ca marcă anterior ..... 21
2. Marcă. Caracter distinctiv dobândit ulterior cererii de înregistrare ..... 28
3. Respingerea cererii de anulare a înregistrării unei mărci pentru lipsa similarității produselor comercializate, deși între semnele protejate ce compun cele două mărci există o similaritate accentuată ..... 34
4. Marcă. Anularea înregistrării mărcii. Rea-credință ..... 50
5. Apel. Anulare marcă. Similitudine fonetică, auditivă și conceptuală. Condiții ..... 58
6. Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii ..... 66
7. Acțiune în decăderea din dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani al lipsei de folosință a mărcii. Excepția prematurității acțiunii ..... 75
8. Marcă având un slab caracter distinctiv. Protecție dată de înregistrare. Imposibilitatea analizării legalității în cadrul acțiunii în contrafacere ..... 80

BCU CLUJ UNIVERSITY LIBRARY

9. Apel. Acţiune în contrafacerea unei mărci. Repararea prejudiciului suferit de titularul mărcii prin folosirea fără drept a semnului protejat. Întinderea despăgubirilor. Criterii de apreciere ..... 87

**Secţiunea a 2-a. Desene şi modele ..... 99**

1. Marcă şi desen industrial. Conflict. Similaritate conceptuală.... 99
2. Înregistrarea unui desen industrial. Condiţia noutăţii şi individualităţii..... 105
3. Contestaţie împotriva hotărârii de respingere, pronunţată de către Comisia de Examinare a Desenelor şi Modelelor .... 111
4. Desen industrial. Cerere de anulare a certificatului de înregistrare..... 114
5. Desen industrial. Acţiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a constituit depozit naţional reglementar ..... 121
6. Contestaţie împotriva hotărârii de respingere, pronunţată de către Comisia de Examinare a Desenelor şi Modelelor .... 129

**Secţiunea a 3-a. Brevete de invenţie..... 131**

1. Contract de cesiune a unui brevet de invenţie. Drepturi patrimoniale cuvenite inventatorului stabilite în funcţie de efectele economice rezultate din exploatarea brevetului sau de aportul economic al invenţiei ..... 131
2. Brevet de invenţie. Plata drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a aplicării invenţiei..... 139
3. Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Lipsa noutăţii. Anterioritate. Stadiul tehnicii. Expertiză ..... 149
4. Invenţie şi realizare tehnică. Regim juridic diferit ..... 155

**Secţiunea a 4-a. Dreptul de autor şi drepturile conexe ..... 158**

1. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa plagiatului..... 158
2. Drept de autor. Excluderea de la protecţie a ideilor şi informaţiilor ştiinţifice. Lipsa plagiatului..... 166
3. Acţiune pentru obligarea la plata remuneraţiei datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, a căror gestiune este colectivă şi obligatorie ..... 175

4. Operă derivată. Traducerea unui roman. Acordarea protecției legale prin drept de autor ..... 181
5. Transmiterea succesorală a drepturilor patrimoniale de autor. Termen de protecție ..... 189
6. Drepturi de autor. Obligația de plată a remunerației pentru copia privată ce revine importatorilor de aparate care permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog ..... 197

**Bibliografie** ..... **205**

**Index** ..... **209**

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

B.C.U. „M. EMINESCU" IAȘI

# Abrevieri

| | |
|---|---|
| alin. | - alineat(ul) |
| art. | - articol(ul) |
| B.O.P.I. | - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială |
| C.civ. | - Codul civil de la 1864 |
| C.proc.civ. | - Codul de procedură civilă |
| C.proc.pen. | - Codul de procedură penală |
| Ed. | - editura |
| ed. | - ediția |
| H.G. | - Hotărârea Guvernului |
| I.C.C.J. | - Înalta Curte de Casație și Justiție |
| JIPL&P | - Journal of Intellectual Property Law & Practice |
| JO | - Jurnalul Oficial |
| lit. | - litera |
| M.Of. | - Monitorul Oficial |
| n.red. | - nota redacției |
| O.G. | - Ordonanța Guvernului |
| O.M.P.I. | - Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale |
| O.R.D.A. | - Oficiul Român pentru Drepturi de Autor |
| O.U.G. | - Ordonanța de urgență a Guvernului |
| O.S.I.M. | - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci |
| RRDPI | - Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale |

BCU IASI / GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Cuvânt-înainte

Cercetarea practicii judiciare în domeniul proprietății intelectuale pune în evidență un număr de cazuri, care suscită un interes deosebit. Ele permit cunoașterea problemelor fascinante ale proprietății intelectuale și reglementările incidente în materie. Promovarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală asigură protejarea creațiilor inteligenței umane și garantează valorificarea lor în condițiile pieței libere.

Evoluția proprietății intelectuale în perioada anilor 2007-2011 este ilustrată printr-un evantai de soluții pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție a României, Curtea de Apel București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Spețele prezentate sunt structurate tematic prin abordarea principalelor obiecte ale dreptului de proprietate intelectuală, insistându-se pe spectrul larg al aspectelor specifice.

În acest cadru, prin varietatea și multitudinea spețelor abordate, se acordă o atenție deosebită elementelor esențiale ale mărcilor. Datorită diferențierii obiective și subiective pe care o realizează în oferta globală a bunurilor și serviciilor, marca se folosește în scopul extinderii pieței.

Fără a fi exhaustiv, demersul întreprins prezintă jurisprudența română prin referire la legislația și practica europeană. Comentariile din lucrare fac trimitere la exemple practice care reliefează complexitatea soluțiilor printr-o tratare comparatistă. Corespunzător acestor realități, jurisprudența are un rol major în procesul de reformare și modernizare a dreptului privat.

Prin conturarea unui spațiu cazuistic, lucrarea constituie o sursă importantă de documentare în materia proprietății intelectuale. Corelarea cu jurisprudența Uniunii Europene este realizată prin prezentarea unor cazuri similare, care conțin soluții diferite sau asemănătoare.

Dezvoltarea proprietății intelectuale impune cu necesitate stimularea activității creative, facilitarea transferului de tehnologie și răspândirea operelor literare și artistice. În asigurarea acestor priorități, un rol distinct revine sistemului de protecție a drepturilor intelectuale, reflectat, explicat pe larg și documentat în raport cu tematica lucrării.

Prin alegerea inspirată a soluțiilor jurisprudenței și forma clară de exprimare a ideilor, lucrarea se prezintă ca o cercetare științifică laborioasă, de certă valoare. Contribuind la cunoașterea tendințelor și orientărilor în materie, lucrarea constituie un reper în activitatea studenților și masteranzilor, a tuturor juriștilor interesați de problematica proprietății intelectuale.

Iaşi, 5 martie 2012

**Prof. univ. dr. Ioan Macovei**

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Capitolul I
# Aspecte teoretice

## Secțiunea 1. Regimul juridic al mărcilor

Mărcile au fost utilizate ca semne distinctive din antichitate, mult timp înainte de dezvoltarea producției pe cale industrială. Mărcile au reprezentat semne distinctive, fiind aplicate pe vase de ceramică în Grecia antică și pe dale în Roma antică. De asemenea, mărcile au fost folosite în Scandinavia, de către vikingi, pentru arme[1]. Importanța identificării și diferențierii produselor unui fabricant sau comerciant reiese din practica producătorilor antici, care foloseau semne distinctive pentru a-și individualiza marfa.

Marca reprezintă un semn distinctiv, ce are rolul de a diferenția prin individualizare produsele și serviciile unui producător sau comerciant de produsele sau serviciile unui alt producător sau comerciant.

În temeiul art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice[2], marca poate fi alcătuită din orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

În doctrină, semnele ce pot constitui o marcă au fost grupate în semne tradiționale și semne netradiționale. Mărcile tradiționale sunt compuse din semne vizibile, facil de reprezentat grafic. Mărcile netradiționale sunt alcătuite din semne, ce sunt perceptibile simțurilor, dar a căror reprezen-

---

[1] Pentru detalii, *I. Macovei*, Tratat de dreptul proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 329-331; *K. Wallberg*, The saga of vikings and trademarks, în JIPL&P vol. 5, nr. 9/2010, p. 663-667.

[2] În text vom face referire la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în M.Of. nr. 350 din 27 mai 2010.

tare grafică unitară şi accesibilă consumatorului de nivel mediu este de multe ori dificil de transpus într-o descriere clară şi detaliată a mărcii[1].

Funcţiile principale ale mărcii sunt funcţia de diferenţiere a produselor şi serviciilor, funcţia de concurenţă, funcţia de organizare a pieţei şi funcţia de monopol[2].

Titularul certificatului de înregistrare este singura persoană fizică sau juridică cu drept de a utiliza marca pe durata protecţiei juridice, pentru categoriile de produse şi servicii menţionate în certificatul de înregistrare. Pentru a se dobândi drept exclusiv de exploatare asupra unui semn distinctiv, acesta trebuie să fie înregistrat ca marcă la O.S.I.M.

În cuprinsul art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 84/1998 sunt reglementate condiţiile de fond ce trebuie să fie îndeplinite la înregistrarea unei mărci şi anume, distinctivitatea, disponibilitatea şi liceitatea.

Distinctivitatea se referă la faptul că un semn înregistrat ca marcă trebuie să fie perceput de consumatori ca fiind o marcă, cu rolul de a individualiza produsul ori serviciul pentru care se înregistrează. Condiţia distinctivităţii este o problemă de fapt, astfel încât aprecierea caracterului distinctiv trebuie să se realizeze în funcţie de categoria de produse sau servicii pentru care urmează să fie înregistrată marca. Din analiza textului art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 rezultă că nu pot fi înregistrate ca marcă semnele generice, necesare şi descriptive.

Marca aluzivă sau marca sugestivă poate fi înregistrată, deoarece descrie prin termeni evocatori caracteristicile produselor sau serviciilor pentru care va fi utilizată. În literatura juridică, se apreciază că această marcă nu este compusă dintr-un *„element exclusiv descriptiv"*, deoarece se ia în considerare sensul figurat al cuvântului din componenţa mărcii. Acest aspect ar reprezenta criteriul de diferenţiere faţă de marca simplă descriptivă, ce nu poate fi înregistrată[3].

Disponibilitatea, condiţie de fond la înregistrarea unei mărci, este reglementată de art. 6 din Legea nr. 84/1998. Marca nu poate fi înregistrată dacă este identică cu o marcă anterioară sau dacă există identitate sau similaritate cu produsele ori serviciile pentru care beneficiază de protecţie juridică. Mai mult, indisponibilitatea unei mărci poate fi determi-

---

[1] Pentru detalii, *L. Mocanu*, Tipuri de mărci care pot fi înregistrate. Abordare comunitară şi naţională, în RRDPI nr. 3/2008.

[2] Pentru detalii, *I. Macovei*, op. cit., p. 326-328.

[3] Pentru detalii, *R. Dincă*, Slăbiciunile teoriei mărcilor slabe, în RRDPI nr. 4/2009, p. 209-211.

nată de aproprierea ca semn distinctiv într-un alt domeniu al dreptului proprietății industriale, precum numele comercial, indicația geografică, desenul sau modelul, dreptul de autor[1].

Principiul specialității mărcilor se referă la faptul că poate fi înregistrată o marcă identică sau similară cu o marcă anterioară pentru categorii de produse identice sau similare. Deși este reglementat de lege[2], în unele cazuri, principiul specialității mărcilor creează un risc de confuzie și de asociere cu marca anterioară pentru un consumator de nivel mediu. Cu toate acestea, jurisprudența a evidențiat că în cazul mărcilor similare poate să existe risc de confuzie dacă produse diferite sunt fabricate pentru a avea același efect principal[3].

Liceitatea se referă la faptul că o marcă trebuie să nu cuprindă indicații false sau semne contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. În acest sens, nu pot fi înregistrate mărcile deceptive și mărcile ilegale sau imorale.

În conformitate cu art. 6 *ter* alin. (1) lit. a) din Convenția de la Paris din 1883, țările Uniunii de la Paris convin să refuze sau să invalideze înregistrarea, sau să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația organelor competente, fie ca mărci de fabrică sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor și a altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către ele, precum și imitarea oricăror semne heraldice. Acest text a fost transpus în legea română prin art. 5 alin. (1) lit. k), l) din Legea nr. 84/1998.

Simbolurile religioase nu pot fi înregistrate ca marcă, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. m). Această prevedere a fost introdusă în textul Legii nr. 84/1998. În acest sens, în jurisprudența germană au existat mai multe cereri de înregistrare ca marcă a unor termeni din domeniul religiei, precum Buddha, Dalai Lama, Messiah. Toate aceste cereri au fost respinse cu argumentul că înregistrarea și folosirea în scop comercial a simbolurilor religioase va fi percepută ca fiind o ofensă[4].

---

[1] Pentru detalii, *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, Dreptul proprietății intelectuale. Mărcile și indicațiile geografice, Ed. All Beck, București, 2003, p. 187-192.

[2] Art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998.

[3] *Pfizer Ltd v. Eurofood Link* (United Kingdom) Ltd. 2001.

[4] A se vedea German Patent and Trade Mark Office, Submission by the Delegation of Germany, February 2009, www.wipo.int

În privința sistemelor de dobândire a dreptului la marcă sunt legiferate la nivel național în statele de pe glob, trei sisteme principale, precum: sistemul declarativ, sistemul atributiv și sistemul mixt.

În dreptul român se aplică sistemul atributiv, în temeiul căruia dreptul exclusiv de exploatare se obține prin înregistrare la O.S.I.M. Procedura de înregistrare se deschide prin depunerea unei cereri de înregistrare și constituirea unui depozit național reglementar. Cererea de înregistrare poate fi depusă de către o persoană fizică sau juridică care, în principiu, desfășoară o activitate de producție sau de comerț. Elementele obligatorii ale cererii de înregistrare sunt enumerate la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Etapele procedurii de înregistrare sunt următoarele:

a) verificarea condițiilor de formă și atribuirea datei de depozit național reglementar;

b) publicarea cererii de înregistrare în format electronic;

c) depunerea de opoziții și/sau observații de către persoanele interesate, care apreciază că nu ar fi îndeplinite condițiile de fond la înregistrare;

d) examinarea condițiilor de fond;

e) publicarea hotărârii de admitere sau respingere a cererii de înregistrare.

Dacă hotărârea este de admitere a înregistrării, se înscrie marca în registrul național al mărcilor și se eliberează certificatul de înregistrare. Durata protecției juridice este de 10 ani. Dreptul exclusiv de exploatare acordat titularului prin eliberarea certificatului produce efecte de la data constituirii depozitului național reglementar.

Transmiterea dreptului exclusiv de exploatare se poate efectua prin încheierea unui contract de cesiune sau contract de licență. Prin contractul de cesiune se transmite dreptul exclusiv de exploatare, astfel încât cesionarul devine noul titular al mărcii. Prin contractul de licență se transmite dreptul de folosire a mărcii pentru categoriile de produse și servicii pentru care s-a înregistrat marca. Licențiatorul își menține calitatea de titular al certificatului de înregistrare, iar licențiatul dobândește dreptul exclusiv sau neexclusiv de a folosi marca pentru o anumită perioadă de timp.

În dreptul român, cazurile de încetare a dreptului exclusiv de exploatare sunt următoarele: expirarea protecției juridice, renunțarea titularului, decăderea din drepturi și anularea.

Expirarea protecției juridice se produce la împlinirea duratei de 10 ani de la data constituirii depozitului, cu posibilitatea de a depune o cerere de reînnoire.

Renunțarea titularului se efectuează prin depunerea unei cereri în acest sens la OSIM. Titularul poate să renunțe la toate sau la o parte din produsele sau serviciile pentru care s-a înregistrat marca.

Decăderea din drepturi este pronunțată printr-o hotărâre judecătorească ca urmare a depunerii unei cereri de către un terț interesat la Tribunalul București. Cazurile de decădere din drepturi sunt expres prevăzute de lege la art. 46 alin. (1), după cum urmează:

a) fără motive justificate într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată timp de 5 ani;

b) după data înregistrării marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau serviciului pentru care a fost înregistrată;

c) după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;

d) marca a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) și i).

Anularea înregistrării mărcii pentru neîndeplinirea condițiilor de validitate produce efecte retroactive. Anularea poate fi cerută de orice persoană interesată prin intentarea unei acțiuni la Tribunalul București. Cazurile de anulare sunt expres stipulate în textul de lege, art. 47 alin. (1), după cum urmează:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6;

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau un alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

Apărarea dreptului la marcă se efectuează prin mijloace de drept administrativ, mijloace de drept civil și mijloace de drept penal. În continuare vom prezenta pe scurt mijloacele de apărare evidențiate prin intermediul speței din capitolul II al acestei lucrări.

Opoziția se depune la OSIM de către persoanele fizice sau juridice interesate, care dețin un drept anterior asupra semnului distinctiv pentru care s-a depus o cerere de înregistrare. Opoziția se depune într-un termen de 2 luni de la data publicării cererii de înregistrare.

Contrafacerea reprezintă acea infracțiune reglementată de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 84/1998. În temeiul acestor dispoziții, prin contrafacerea unei mărci se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către terți în activitatea comercială, a unui semn:

a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice;

b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

c) identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când acesta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

În doctrină, se face diferențierea între contrafacere în înțeles restrâns și imitație frauduloasă. Contrafacerea în înțeles restrâns există atunci când reproducerea fără drept este identică sau quasi identică. Imitația frauduloasă constă în crearea riscului de confuzie prin impresia de ansamblu. Scopul este de a induce în eroare publicul asupra calității produselor sau serviciilor. Contrafacerea în înțeles restrâns se constată pe baza unei aprecieri analitice, iar imitația frauduloasă pe baza unei aprecieri sintetice[1].

## Secțiunea a 2-a. Desene și modele

Regimul juridic al desenelor și modelelor este reglementat de Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor[2].

---

[1] Pentru detalii, *I. Macovei*, op. cit., p. 381-384; *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, op. cit., p. 468-474.

[2] În text vom face referire la Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor republicată, în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, în M.Of. nr. 876 din 20 decembrie 2007.

În temeiul art. 2 lit. d) din lege, desenul sau modelul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

Desenele şi modelele beneficiază de o dublă natură juridică. Astfel, sunt considerate obiecte ale dreptului de proprietate industrială pentru modalitatea de fabricare a produselor şi obiecte ale dreptului de autor graţie elementului estetic şi activităţii creatoare[1].

La nivelul Uniunii Europene, Regulamentul nr. 6/2002 privind desenele comunitare reglementează la art. 2 lit. a) categoria desenelor şi modelelor comunitare neînregistrate, care au fost aduse la cunoştinţa publicului. Textul Regulamentului cuprinde dispoziţii privind analiza condiţiilor de validitate, noutatea şi caracterul individual, şi durata protecţiei juridice, care este de 3 ani de la data la care a devenit accesibil publicului. Particularităţile acestei categorii sunt evidenţiate de jurisprudenţa Uniunii Europene, care trasează limitele de încadrare a acestui obiect al proprietăţii industriale[2].

Protecţia juridică se obţine prin înregistrarea desenului sau modelului la OSIM. Condiţiile de fond la înregistrare sunt noutatea, caracterul individual şi caracterul industrial.

În dreptul român se aplică criteriul noutăţii obiective. În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 129/1992, un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

O excepţie de la regula enunţată la art. 6 alin. (2) se referă la posibilitatea autorului de a divulga conţinutul desenului sau modelului înainte de a depune o cerere de înregistrare. În temeiul art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/1992, divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terţ pe baza informaţiilor furnizate sau actelor îndeplinite de către autor sau succesor. Pentru

---

[1] A se vedea *I. Macovei*, op. cit., p. 238.

[2] Pentru detalii, *J. Sykes, L. Fawcett*, The unregistered design right: interpretation and practical application of the must-match exemption, în JIPL&P vol. 1, nr. 7/2006, p. 442-446.

ca noutatea să nu fie viciată, cererea de înregistrare trebuie să fie depusă într-un termen de 12 luni, în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. b).

Caracterul individual se apreciază în funcție de impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat. Se analizează dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 129/1992.

Utilizatorul avizat este un utilizator informat care folosește în mod frecvent o anumită categorie de produse, putând să facă diferența între produsele identice în funcție de elementele decorative, formă, ingrediente etc.[1]

Caracterul industrial reiese din faptul că desenele și modelele sunt încorporate unor produse utilitare fabricate printr-un procedeu industrial sau artizanal.

Procedura de înregistrare este inițiată prin depunerea unei cereri de înregistrare la OSIM și constituirea unui depozit național reglementar. În materia desenelor și modelelor se poate constitui un depozit multiplu, care poate cuprinde maxim 100 de desene sau modele ale aceleiași categorii de produse, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 129/1992.

De asemenea, în conformitate cu art. 12 alin. (2), OSIM înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau specimenele (...).

Etapele procedurii de înregistrare sunt următoarele:

a) examinarea preliminară și atribuirea datei de depozit național reglementar;

b) publicarea cererii de înregistrare în format electronic;

c) depunerea de opoziții de către persoanele interesate, care apreciază că nu ar fi îndeplinite condițiile de fond la înregistrare;

d) examinarea condițiilor de fond, cu luarea în considerare a fondului documentar de desene și modele existent la OSIM, a înregistrărilor internaționale de desene și modele la OMPI, a desenelor și modelelor comunitare, precum și a oricăror altor documente relevante;

e) publicarea hotărârii de admitere sau respingere a cererii de înregistrare.

---

[1] A se vedea *N.R. Dominte*, Dicționar de dreptul proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 185.

Dacă hotărârea este de admitere a înregistrării, se înscrie desenul sau modelul în Registrul naţional al desenelor şi modelelor şi se eliberează certificatul de înregistrare. Durata protecţiei juridice este de 10 ani, cu posibilitate de reînnoire de trei ori de fiecare dată pentru 5 ani. Dreptul exclusiv de exploatare acordat titularului prin eliberarea certificatului produce efecte de la data constituirii depozitului naţional reglementar.

În domeniul desenelor şi modelelor, legislaţia naţională a statelor europene reglementează trei sisteme de protecţie[1]: sistemul cumulului de protecţie, sistemul cumulului parţial şi sistemul protecţiei specifice.

Sistemul cumulului de protecţie este originar din dreptul francez şi a fost transpus în textul Legii nr. 129/1992. Acest sistem conferă o dublă protecţie juridică în temeiul art. 5 din lege. Astfel, art. 5 alin. (1) stipulează posibilitatea cumulării drepturilor asupra unui desen sau model cu drepturile conferite prin înregistrare sub forma unui alt obiect al proprietăţii industriale. Art. 5 alin. (2) prevede cumularea protecţiei desenelor şi modelelor cu drepturile de autor.

Sistemul cumulului parţial este originar din dreptul german. Acest sistem implică aplicarea criteriului nivelului artistic pentru a determina forma protecţiei juridice. Dacă desenul sau modelul îndeplineşte un anumit nivel artistic se va acorda dublă protecţie juridică, adică protecţia proprietăţii industriale şi protecţia conferită de dreptul de autor.

Sistemul protecţiei specifice a fost reglementat pentru prima dată în dreptul italian. Desenele şi modelele vor beneficia de protecţie juridică în baza unei legi speciale, care exclude cumulul de protecţie. Sistemul protecţiei specifice a fost transpus în dreptul român prin adoptarea Legii nr. 129/1992, care stipulează posibilitatea cumulului protecţiei juridice.

Transmiterea dreptului exclusiv de exploatare se poate efectua prin încheierea unui contract de cesiune sau contract de licenţă. Prin contractul de cesiune se transmite dreptul exclusiv de exploatare, astfel încât cesionarul devine noul titular al desenului sau modelului. Prin contractul de licenţă se transmite dreptul de folosire a mărcii pentru categoriile de produse şi servicii pentru care s-a înregistrat desenul sau modelul. Licenţiatorul îşi menţine calitatea de titular al certificatului de înregistrare, iar licenţiatul dobândeşte dreptul exclusiv sau neexclusiv de a folosi desenul sau modelul pentru o anumită perioadă de timp.

---

[1] A se vedea O.M.P.I., Introducere în proprietatea intelectuală, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 211.

B.C.U. „M. EMINESCU" IAŞI

Dreptul exclusiv de exploatare încetează în următoarele cazuri: expirarea duratei protecției juridice, renunțarea titularului, decăderea din drepturi și anularea.

Protecția juridică expiră la împlinirea termenului de 10 ani de la data constituirii depozitului național reglementar cu posibilitatea de reînnoire de trei ori de fiecare dată pentru 5 ani. Durata maximă a protecției juridice este de 25 de ani.

Dreptul la renunțare al titularului se exercită prin depunerea unei cereri exprese în acest sens la OSIM în timpul duratei de protecție juridică.

Decăderea titularului din drepturi intervine pentru neplata taxelor de menținere în vigoare a titlului de protecție și pentru neplata taxelor referitoare la reînnoirea protecției juridice. În cazul decăderii din drepturi, titularul beneficiază de un termen de grație de 6 luni pentru repunerea în drepturi. În acest sens, titularul trebuie să plătească taxele restante cu majorare de 50% și să depună la OSIM o cerere de revalidare cu prezentarea unor motive temeinice, în temeiul art. 35 alin. (5) și (6) din lege.

Anularea este pronunțată dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la înregistrare. Anularea poate fi cerută de orice persoană interesată prin depunerea unei cereri la Tribunalul București. Motivele de anulare sunt enunțate la art. 22 alin. (3) din lege, după cum urmează:

a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 și 7;

b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 și 9;

c) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;

d) constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă la art. 6 *ter* din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (...);

e) solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptățită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3;

f) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate și care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obținere a protecției în România;

g) desenul sau modelul folosește un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.

Apărarea dreptului asupra unui desen sau model se efectuează prin mijloace de drept administrativ, mijloace de drept civil și mijloace de drept penal.

## Secțiunea a 3-a. Brevete de invenție

Brevetul de invenție reprezintă documentul eliberat de către OSIM, ce conferă drept exclusiv de exploatare asupra unei invenții. Protecția juridică a invențiilor prin eliberarea unui brevet de invenție este reglementată de dispozițiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată[1].

Invenția reprezintă rezolvarea printr-un act de creație a unei probleme tehnice din domeniul industrial sau agricol, care prezintă un element de noutate și progres, față de nivelul cunoscut. Principalele categorii de invenții sunt invențiile de produse și invențiile procedee. Invențiile de produse au ca obiect dispozitive, instalații, echipamente, circuite electrice, substanțe chimice, amestecuri fizice sau fizico-chimice etc., în temeiul art. 12 alin. (3) din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 64/1991. Invențiile de procedee au ca obiect mijlocul sau procedeul prin care se obține un produs.

Pentru a dobândi drept exclusiv de exploatare asupra unei invenții trebuie să fie depusă o cerere de brevet la OSIM. Invenția trebuie să îndeplinească trei condiții de brevetabilitate, și anume, *noutatea*, *activitatea inventivă* și *aplicabilitatea industrială*.

Noutatea unei invenții se apreciază în raport de stadiul tehnicii mondiale. O invenție este nouă dacă nu a fost adusă la cunoștința publicului înainte de data constituirii depozitului național reglementar la nivel mondial, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 64/1991. În stadiul tehnicii sunt incluse atât creațiile tehnice comunicate publicului, cât și invențiile pentru care s-a depus cerere de brevet cu procedură de înregistrare în derulare. Divulgarea invenției și anterioritatea au rolul de a vicia noutatea.

---

[1] În text vom face referire la Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în M.Of. nr. 541 din 8 august 2007.

Noutatea va fi analizată în funcție de conținutul revendicărilor și domeniul de aplicare a invenției. Se consideră că noutatea este îndeplinită dacă diferă prin cel puțin o caracteristică esențială de soluția tehnică din documentul selectat[1].

Activitatea inventivă se referă la faptul că pentru o persoană de specialitate, invenția nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 64/1991.

Persoana de specialitate este o persoană fizică, care are cunoștințe fundamentale și o pregătire temeinică într-un anumit domeniu tehnic. În jurisprudența franceză se consideră că este un tehnician cu pregătire medie în domeniul respectiv, iar în dreptul englez este o persoană fizică calificată în domeniu, dar fără imaginație[2].

Aplicabilitatea industrială se referă la faptul că o invenție este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială, dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură, în temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 64/1991. La examinarea acestei condiții se analizează obiectul, aplicarea și rezultatul invenției.

Autorul unei invenții este numai o persoană fizică. Autorul unei invenții poate să fie inventator independent sau inventator salariat. În privința inventatorului salariat legea distinge trei situații:

- invenții realizate în executarea unei misiuni inventive [art. 5 alin. (1) lit. a)];
- invenții realizate de inventatorul salariat [art. 5 alin. (1) lit. b)];
- invenții realizate la comandă [art. 5 alin. (2)].

Procedura de înregistrare se deschide prin depunerea unei cereri de brevet la OSIM. Elementele obligatorii ale cererii de brevet sunt enumerate de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 64/1991:

a) solicitarea acordării unui brevet;
b) datele de identificare ale solicitantului;
c) o descriere a invenției;
d) una sau mai multe revendicări;
e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.

Elementele menționate în cererea de înregistrare nu trebuie să fie divulgate înainte de publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cererea de înregistrare poate avea ca obiect o singură invenție sau un grup de invenții, ce constituie un singur concept inventiv.

---

[1] A se vedea *I. Macovei*, op. cit., p. 62.
[2] Pentru detalii, *N.R. Dominte*, op. cit., p. 144..

Două elemente importante ale cererii de brevet sunt descrierea invenției și revendicările. Descrierea trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 64/1991. Revendicările se referă la caracteristicile tehnice noi ale invenției, ce determină întinderea protecției juridice. Revendicările definesc obiectul protecției solicitate și trebuie să fie clare, concise și să fie susținute de descrierea invenției, în temeiul art. 18 alin. (3).

Etapele procedurii de înregistrare sunt următoarele:

a) examinarea preliminară și atribuirea datei de depozit național reglementar;

b) publicarea cererii de înregistrare în format electronic;

c) la cererea solicitantului se poate întocmi un raport de documentare, ce va fi publicat ulterior;

d) examinarea condițiilor de fond la înregistrare și pronunțarea unei hotărâri de admitere sau de respingere a cererii de brevet;

d) revocarea brevetului din oficiu sau la cerere.

Dacă hotărârea este de admitere a înregistrării, se înscrie în registrul național și se eliberează brevetul de invenție. Durata protecției juridice este de 20 ani, fără posibilitatea de a reînnoi protecția juridică. Dreptul exclusiv de exploatare acordat titularului prin eliberarea certificatului produce efecte de la data constituirii depozitului național reglementar.

Brevetarea unei invenții dă naștere la drepturi personal nepatrimoniale și drepturi patrimoniale. Drepturile personal nepatrimoniale sunt dreptul la calitatea de autor, dreptul de prioritate, dreptul la nume, dreptul de a da publicității invenția, dreptul la eliberarea titlului de protecție. Drepturile patrimoniale sunt dreptul exclusiv de exploatare și dreptul la reparația patrimonială.

Dreptul exclusiv de exploatare prezintă limite generale și limite speciale. Limitele generale sunt în timp și spațiu. În acest sens, brevetul de invenție conferă protecție juridică o perioadă limitată de timp și pe teritoriul statului în care s-a eliberat titlul de protecție.

Limitele speciale se referă la acele cazuri expres prevăzute de lege în care un terț poate să folosească invenția brevetată fără consimțământul titularului și fără plata unei remunerații. Limitele speciale sunt următoarele:

- dreptul de folosire a invenției brevetate în construcția și funcționarea vehiculelor terestre, aeriene și navale;

- dreptul de posesiune anterioară și personală;

- dreptul de posesiune ulterioară şi personală;
- dreptul de folosire a invenţiei brevetate în scop personal şi necomercial;
- epuizarea dreptului exclusiv de exploatare;
- dreptul de folosire a invenţiei în scopuri experimentale;
- dreptul de folosire a invenţiei în cazul renunţării titularului.

Transmiterea dreptului exclusiv de exploatare se poate efectua prin încheierea unui contract de cesiune sau contract de licenţă. Prin contractul de cesiune se transmite dreptul exclusiv de exploatare, astfel încât cesionarul devine noul titular al brevetului de invenţie. Prin contractul de licenţă se transmite dreptul de folosire asupra invenţiei.

În materia brevetelor de invenţie, contractul de licenţă prezintă o formă specială, denumită licenţa obligatorie. Prin acordarea licenţei obligatorii este sancţionat titularul pentru neexploatarea invenţiei. Această licenţă se acordă în baza unei acţiuni depuse la Tribunalul Bucureşti de către un terţ interesat. Condiţiile pentru acordarea licenţei obligatorii sunt reglementate la art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 64/1991, după cum urmează:

- expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau 3 ani de la data acordării brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu;
- invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României;
- titularul brevetului nu poate să-şi justifice inacţiunea;
- nu s-a ajuns la o înţelegere cu titularul brevetului privind aplicarea invenţiei.

De asemenea, textul de lege face referire expresă la posibilitatea de acordare a unei licenţe obligatorii în situaţii excepţionale, în temeiul art. 46 alin. (4), după cum urmează:

a) în situaţii de urgenţă naţională;
b) în situaţii de extremă urgenţă;
c) în situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale.

Cauzele de încetare a dreptului exclusiv de exploatare sunt următoarele: expirarea duratei de protecţie, renunţarea titularului, decăderea din drepturi a titularului şi anularea brevetului de invenţie.

Protecţia juridică expiră la împlinirea termenului de 20 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar fără posibilitate de reînnoire.

Dreptul la renunţare al titularului se exercită prin depunerea unei cereri exprese în acest sens la OSIM în timpul duratei de protecţie juridică.

Decăderea titularului din drepturi intervine pentru neplata taxelor de menţinere în vigoare a protecţiei juridice. În cazul decăderii din drepturi, titularul beneficiază de un termen de graţie de 6 luni pentru repunerea în drepturi. În acest sens, titularul trebuie să plătească taxele restante cu majorare de 50% şi să depună la OSIM o cerere de revalidare cu prezentarea unor motive temeinice.

Anularea titlului de protecţie se pronunţă prin intentarea unei acţiuni la Tribunalul Bucureşti de orice persoană interesată pentru neîndeplinirea condiţiilor de validitate la înregistrare. În temeiul art. 54 alin. (1), un brevet de invenţie poate fi anulat dacă se constată că:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13;

b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;

c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii aşa cum a fost depusă;

d) protecţia conferită de brevet a fost extinsă;

e) titularul brevetului nu era îndreptăţit la acordarea brevetului.

Apărarea dreptului asupra unui desen sau model se efectuează prin mijloace de drept administrativ, mijloace de drept civil şi mijloace de drept penal.

## Secţiunea a 4-a. Dreptul de autor şi drepturile conexe

Dreptul de autor reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice privind crearea unei opere literare, artistice şi ştiinţifice. Regimul juridic este reglementat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe[1].

Condiţiile pentru acordarea protecţiei juridice în domeniul dreptului de autor sunt următoarele:

a) opera să fie rezultatul unei activităţi creatoare;

b) opera să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor;

c) opera să fie susceptibilă de aducere la cunoştinţa publicului;

d) opera să fie originală.

---

[1] În text vom face referire la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată prin Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 190/2005, Legea nr. 329/2006.

Obiectul dreptului de autor este compus din opere originale şi opere derivate. În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 8/1996, constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;

b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;

c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;

e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

Pentru o privire comparativă, facem referire la textul art. L.112-2 pct. 14 din Codul de proprietate intelectuală francez din care reiese că beneficiază de protecţia dreptului de autor şi creaţiile industriale sezoniere din domeniul croitoriei, blănurilor, lenjeriei, broderiei, modei, încălţămintei, mănuşilor, marochinăriei şi tapiseriei[1]. Jurisprudenţa franceză evidenţiază posibilitatea extinderii obiectului dreptului de autor prin includerea de noi creaţii intelectuale, cum ar fi produsul parfum[2].

---

[1] A se vedea *P. Sirinelli, S. Durrande, A. Latreille, J. Daleau*, Code de la Propriété Intellectuelle Commenté, 8e edition, Dalloz, Paris, 2008, p. 28.

[2] Pentru detalii, *N.R. Dominte*, Parfumul şi protecţia dreptului de autor, în RRDPI nr. 1/2011, p. 11-17.

În temeiul art. 8 din Legea nr. 8/1996, constituie obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie;

b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.

Autorul unei opere literare, ştiinţifice sau artistice poate fi numai o persoană fizică. Textul de lege instituie o prezumţie relativă la art. 4 alin. (1), în sensul că se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima data la cunoştinţa publică.

Legea română prevede expres la art. 3 alin. (1) că **este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera**. La întrebarea de ce o persoană juridică nu poate avea calitatea de autor, dorim să facem referire la o hotărâre pronunţată de Curtea Supremă din Singapore în decembrie 2010. Potrivit acestei hotărâri judecătoreşti o persoană juridică a dobândit calitatea de autor în baza unei interpretări eronate a textului de lege. Prin exercitarea căii de atac sub forma apelului la Curtea de Apel din Singapore, s-a statuat că numai o persoană fizică poate avea calitatea de autor[1].

Din cele enunţate mai sus, reiese că pentru a dobândi dreptul de autor nu este necesară derularea unei proceduri de înregistrare. La O.R.D.A. există Registrul Operelor Naţionale, în care autorii îşi pot înscrie creaţiile lor. Înscrierea în acest registru are scopul de a combate pirateria, şi nu de atribuire a drepturilor de autor[2].

Conţinutul drepturilor de autor cuprinde drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor. Drepturile morale ale autorului sunt enumerate expres la art. 10 din Legea nr. 8/1996 după cum urmează:

---

[1] Pioneers & Leader (Publishers) Ltd v. Asia Pacific Publishing Pte Ltd [2010] SGHC 211, în Ankur Gupta, The Singapore Court of Appeal rules on the issue of a corporate entity being an author of a copyright protected work, în JIPL&P vol. 7, nr. 1/2012, p. 16-17.

[2] Pentru mai multe informaţii se poate accesa următoarea pagină de internet: http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=326

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică;

b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică;

d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării.

Drepturile patrimoniale de autor sunt dreptul de utilizare şi dreptul de suită. Dreptul de utilizare cuprinde mai multe drepturi patrimoniale, ce pot fi exercitate distinct, enumerate la art. 13 din Legea nr. 8/1996:

a) reproducerea operei;

b) distribuirea operei;

c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;

d) închirierea operei;

e) împrumutul operei;

f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;

g) radiodifuzarea operei;

h) retransmiterea prin cablu a operei;

i) realizarea de opere derivate.

Dreptul de suită se referă la dreptul autorului unei opere de artă grafică, plastică sau fotografică de a primi un procent din preţul net de revânzare a operei şi dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera. Dreptul de suită se aplică tuturor actelor de revânzare, dacă vânzătorii, cumpărătorii sau intermediarii au calitatea de comercianţi de opere de artă, saloane ori galerii de opere de artă.

Durata protecţiei juridice a drepturilor de autor variază în funcţie de categoria drepturilor morale sau a drepturilor patrimoniale. Drepturile morale beneficiază de protecţie juridică pentru o perioadă nelimitată de timp. În privinţa drepturilor patrimoniale, regula generală este reglementată la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 8/1996. Astfel, drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după

moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal.

Drepturile morale nu pot constitui obiectul unei renunţări sau înstrăinări şi se transmit prin moştenire dreptul de divulgare, dreptul la paternitatea operei şi dreptul la integritatea operei, în temeiul art. 11 din Legea nr. 8/1996.

Drepturile patrimoniale se pot transmite prin încheierea fie a unui contract de cesiune, fie a unei convenţii sub forma principalelor contracte din domeniul dreptului de autor: contractul de editare, contractul de comandă, contractul de reprezentare teatrală sau execuţie muzicală, contractul de adaptare audiovizuală şi contractul de închiriere. De asemenea, drepturile patrimoniale se transmit prin moştenire.

Apărarea dreptului de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se efectuează prin mijloace de drept administrativ, mijloace de drept civil şi mijloace de drept penal.

Plagiatul constă într-o însuşire parţială sau totală a unei opere originale şi comunicarea ei către public ca o creaţie proprie. În doctrină, au fost cristalizate două abordări diferite. Pe de o parte se susţine că nu ar exista diferenţe între noţiunea de plagiat şi cea de contrafacere, pe de altă parte se consideră că plagiatul reprezintă doar o formă a contrafacerii[1].

Drepturile conexe dreptului de autor[2] sunt drepturile recunoscute artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorilor de înregistrări sonore şi producătorilor de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări, şi organismelor de radiodifuziune şi de televiziune pentru propriile emisiuni şi servicii de programe în temeiul art. 94 din Legea nr. 8/1996.

Artiştii interpreţi şi executanţi pot exercita atât drepturi morale cât şi drepturi patrimoniale potrivit art. 96 şi 98 din Legea nr. 8/1996. Producătorilor de înregistrări sonore, producătorilor de înregistrări audiovizuale şi organismelor de radiodifuziune şi televiziune le sunt recunos-

---

[1] Pentru detalii, *V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei*, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 520-525; *V. Roş*, Contrafacerea şi plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectivă istorică şi încercare de definire, în RRDPI nr. 1/2004, p. 109-117.

[2] Pentru detalii, *V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei*, op. cit., p. 461-482.

cute numai drepturi patrimoniale în temeiul art. 105, $106^3$ şi 113 din Legea nr. 8/1996.

În domeniul drepturilor conexe, durata de protecţie juridică a drepturilor patrimoniale este de 50 de ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima fixare sau prima comunicare publică a operei ori prima radiodifuzare a emisiunii.

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Capitolul II
# Jurisprudență relevantă

## Secțiunea 1. Mărcile

### 1. Marcă. Acțiune privind interzicerea utilizării unui nume comercial înregistrat ca marcă anterior

Legea nr. 84/1998, art. 36

*Din momentul înregistrării ca marcă, acel semn distinctiv devine indisponibil în privința dobândirii protecției juridice sub forma altor obiecte ale dreptului de proprietate industrială fără consimțământul titularului.*

*Numele comercial este denumirea folosită de o societate comercială în desfășurarea obiectului său de activitate. Riscul de confuzie dintre marca înregistrată și numele comercial folosit se analizează în funcție de similaritatea semnului și a produselor sau serviciilor.*

*În principiu, conflictul dintre o marcă înregistrată și un nume comercial se soluționează prin prioritate la înregistrare.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011 (www.scj.ro)*

Prin sentința civilă nr. 46 din 8 ianuarie 2009, Tribunalul Prahova a respins excepția tardivității depunerii întâmpinării și a respins acțiunea reclamantei SC Prolingua SRL în contradictoriu cu pârâții SC Prolingua Grup SRL și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut anterioritatea cererii pârâtei având ca obiect de activitate traducerile, față de înregistrarea mărcii „Prolingua" deținută de reclamantă cu privire la serviciile de traducere pentru clasa 41, cererea pârâtei fiind înregistrată la 18 aprilie 2007, iar a

reclamantei la 7 august 2007. Un act nu poate reprezenta acțiune în contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de data înregistrării mărcii ca semn distinctiv pentru o anumită clasă de servicii sau produse. A reținut că societatea pârâtă și-a înregistrat denumirea potrivit dispozițiilor legale și că art. 38 lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că titularul mărcii nu poate interzice unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului. În cauză nu s-a făcut dovada că pârâta a folosit semnul „Prolingua" pentru a-și identifica și particulariza serviciile, folosindu-și numele comercial înregistrat în mod legal în desfășurarea tuturor activităților sale comerciale. Cererea de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii a fost respinsă cu motivarea că modificarea adusă art. $580^3$ C.proc.civ. prin Legea nr. 459/2006 interzice expres acordarea daunelor cominatorii pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în acest articol.

Cât privește excepția tardivității depunerii întâmpinării, instanța de fond a respins-o cu motivarea că art. 118 alin. (2) C.proc.civ. a fost abrogat prin art. 1 pct. 44 din O.U.G. nr. 138/2000, respectiv art. 1 pct. 22 din Legea nr. 219/2005, nemaiputând produce efecte.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel reclamanta. A criticat hotărârea instanței de fond sub aspectul greșitei respingeri a excepției tardivității întâmpinării, solicitând a se constata că pârâta era decăzută din dreptul de a invoca excepții și de a propune probe. Pe fond, a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu aplicarea greșită a textelor de lege incidente în speță și cu neobservarea probelor administrate în dosar. Astfel, a arătat că textul art. 38 lit. a) poate fi interpretat numai în strânsă legătură cu dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, dispozițiile art. 38 putând doar să completeze, iar nu să lipsească de efecte art. 35. În activitatea desfășurată pârâta a folosit ca marcă semnul „Prolingua", nefiind vorba numai de folosirea denumirii ca simplu element de identificare. Marca „Prolingua" este conținută în semnul sub care pârâta își oferă serviciile, în condițiile în care desfășoară activități identice sau similare cu cele prestate de reclamantă, activități cuprinse în clasele pentru care a obținut înregistrarea mărcii. În mod greșit instanța de fond a reținut anterioritatea actelor de contrafacere față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, în contradicție cu actele depuse la dosar și fără a ține seama că trebuie analizate actele de contrafacere ulterioare înregistrării acestei mărci.

Prin decizia civilă nr. 8 din 22 ianuarie 2010, Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondat apelul reclamantei.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că în mod corect a fost respinsă excepția tardivității întâmpinării, care a fost depusă la prima zi de înfățișare. Pe fond, a reținut ca fiind legale și temeinice argumentele referitoare la anterioritatea înregistrării pârâtei față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, că dispozițiile art. 38 lit. a) din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate și că nu s-a făcut dovada folosirii de către pârâtă a numelui comercial ca marcă.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C.proc.civ. A susținut că hotărârea atacată cuprinde motive contradictorii și fără legătură cu specificitatea cauzei, în sensul că reținând anterioritatea înregistrării pârâtei, instanțele nu au observat că argumentul se referă la cea de-a doua marcă a reclamantei, înregistrată pentru produsele din clasele 41 și 42 și că prima marcă „Prolingua" a fost înregistrată la 18 decembrie 2002. Suprapunerea domeniilor de activitate ale celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc de confuzie, nepermis a fi consacrat judiciar. Constatările instanței cu privire la aplicarea art. 38 lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu au legătură cu cererea dedusă judecății, deoarece s-a solicitat nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului „Prolingua" ca marcă, ci interzicerea utilizării acestuia ca nume comercial, care încalcă prin el însuși dreptul la marcă. De asemenea, interpretarea dată cererii de înregistrare a societății pârâte și a semnificației juridice a controlului judecătorului delegat la Registrul Comerțului este greșită, iar semnificația operațiunilor realizate de cele două părți a fost incorect apreciată. Instanța de apel trebuia să compare marca „Prolingua" cu numele comercial „Prolingua Grup" și să sesizeze existența riscului de confuzie, care impunea sancționarea înregistrării unui nume comercial identic sau similar cu o marcă anterioară.

Analizând recursul în limita criticilor formulate, ce pot fi încadrate în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C.proc.civ., Înalta Curte constată că acesta este fondat, urmând a fi admis, pentru considerentele ce succed:

Deși recurenta a înțeles să invoce motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.proc.civ., Înalta Curte constată că acesta nu poate fi reținut. Referirea legiuitorului la „actul juridic dedus judecății", al cărui înțeles „lămurit și vădit neîndoielnic" a fost schimbat, privește încălcarea principiului înscris în art. 969 alin. (1) C.civ., potrivit căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, ceea ce în speță nu se verifică.

Instanța urmează a reține incidența celorlalte motive de recurs, prevăzute de dispozițiile art. 304 pct. 7 și pct. 9 C.proc.civ., la care va răspunde prin considerente comune.

Principiile de drept stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție sunt pe deplin aplicabile în cauza de față, scopul articolului 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

Aceste principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36 (în actuala numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

În mod greșit atât instanța de apel, cât și instanța de fond, au reținut anterioritatea numelui comercial al intimatei-pârâte, față de marca „Prolingua" aparținând recurentei-reclamante.

Din actele depuse la dosar rezultă, fără dubiu, că reclamanta și-a înregistrat marca cu nr. M 2002/006859 la 18 decembrie 2002 pentru produsele din clasa 35 – publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou.

Numele comercial al pârâtei a fost înregistrat în anul 2007, SC Prolingua Grup SRL atribuindu-i-se număr de ordine în registrul comerțului la 18 aprilie 2007, conform certificatului de furnizare de informații nr. 6619 din 6 februarie 2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Așadar, la momentul înregistrării denumirii societății pârâte în registrul comerțului, marca recurentei-reclamante, „Prolingua", era în mod legal înregistrată, bucurându-se de protecția conferită de lege oricărei mărci.

Argumentul reținut de instanța de apel potrivit căruia cererea de înregistrare a pârâtei a fost cenzurată de judecătorul delegat la Registrul Comerțului, care a decis în mod irevocabil că denumirea este legală și că îndeplinește condițiile de disponibilitate, distinctivitate și caracter licit, nu este relevant față de cererea dedusă judecății.

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, disponibilitatea verificată din oficiu și care a permis pârâtei să-și înregistreze numele comercial a privit

exclusiv inexistența unei firme anterioare identice sau similare, iar nu existența unei mărci anterioare cu care ar fi putut intra în conflict.

În cauză nu se pune în discuție legalitatea înregistrării numelui comercial al intimatei-pârâte, ci eventualul conflict dintre numele comercial și o marcă anterioară.

Cu privire la posibilitatea identificării unui conflict între marcă și nume comercial, Curtea de apel nu a ținut seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazul C-17/06 Celine – decizia cadru în materie).

În această cauză, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, s-a stabilit că utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.

În prezent, dispozițiile mai sus citate au fost preluate prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L299/25 din 8 noiembrie 2008, care a abrogat Prima Directivă.

Toate cele patru condiții reținute pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn în cazul *Celine* sunt îndeplinite în speță.

Astfel, este de necontestat că intimata-pârâtă își folosește numele comercial – Prolingua Grup – în activitatea sa comercială.

De asemenea, este îndeplinită cea de-a doua condiție, a folosirii numelui fără consimțământul titularului mărcii, neafirmându-se că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare.

Instanța de apel nu a aplicat principiile stabilite în practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a treia condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite.

Utilizarea pentru produse sau servicii în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă are loc când un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează. Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii" atunci când terțul utilizează semnul respectiv, astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie

numele său comercial și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terți.

Între obiectul de activitate al pârâtei – traducere scrisă și orală (interpreți) – și serviciile pentru care a fost înregistrată marca pârâtei există o strânsă legătură, determinată de similaritatea acestor servicii.

Și ultima condiție care privește capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii este îndeplinită.

Instanța de apel a reținut că în cauză nu s-a dovedit că societatea pârâtă a folosit numele său comercial ca marcă, ci doar ca denumire a societății, astfel încât nu a adus atingere dreptului exclusiv la marcă al reclamantei, fără a face vreo referire concretă la probele care au îndreptățit-o să concluzioneze astfel.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alți comercianți.

Specificul acestei spețe constă în faptul că pârâta își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor – traducere și interpretare, fără a folosi un nume distinctiv, altul decât numele comercial.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Numele comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului, și pe cea de raliere a clientelei. Marca identifică un comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale și le individualizează în raport cu cele ale altor comercianți, una dintre funcțiile sale fiind și aceea de raliere a clientelei.

Or, numele comercial ce conține sintagma PROLINGUA îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare.

Riscul de confuzie vizează, în cauza de față, riscul atribuirii aceleiași proveniențe serviciului marcat de semnul aflat în conflict cu cel marcat de marca anterioară.

La dosarul cauzei au fost depuse dovezi în acest sens (adresa nr. 942647 din 14 aprilie 2008 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și adresa 71256 din 14.03.2008 a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile) din care rezultă că datorită numelor asemănătoare și similarității serviciilor celor două societăți s-au produs confuzii chiar și la nivelul autorităților administrative centrale.

Segmentul de piață acoperit de recurenta-reclamantă și de intimata-pârâtă (servicii de traducere și interpretare) este bine conturat, având beneficiari predeterminați atât prin natura serviciului prestat, cât și de condițiile impuse de piața specifică, cele două societăți fiind concurente pe piața traducerilor și a serviciilor de interpretare. În acest context nu poate fi ignorat elementul verbal comun al celor două semne aflate în conflict și nici similaritatea serviciilor prestate.

Pentru aceste considerente, în raport de dispozițiile art. 312 C.proc.civ., recursul reclamantei a fost admis, decizia recurată a fost modificată în sensul admiterii apelului reclamantei, a fost schimbată în parte sentința instanței de fond și a fost admisă în parte acțiunea reclamantei, în sensul obligării pârâtei la încetarea folosirii denumirii „Prolingua" în desfășurarea activităților de oferire sau prestare a serviciilor sub acest semn, precum și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

**Notă:** Principala funcție a unei mărci este aceea de a diferenția produsele și serviciile și de a indica originea acestora. Funcția de a indica originea derivă din funcția de diferențiere reglementată la art. 2 din Legea nr. 84/1998. Mai mult, se apreciază că funcția de indicare a originii constă în percepția consumatorului obișnuit privind societatea comercială de la care provine produsul sau serviciul respectiv[1].

Firma îndeplinește funcția de identificare a comerciantului. În doctrină, se susține că este posibilă folosirea numelor comerciale ca marcă neînregistrată numai în limitele unei concurențe loiale[2].

În conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 se poate cere anularea mărcii înregistrate pentru nerespectarea condițiilor stipulate la art. 6 din lege. Dispozițiile art. 6 reglementează condiția disponibilității mărcii, condiție de validitate la înregistrare. De asemenea, disponibilitatea este condiție de fond la înregistrarea numelui comercial. Astfel, orice persoană fizică sau juridică prejudiciată printr-o înmatriculare în Registrul comerțului poate să ceară radierea înregistrării efectuate în temeiul art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. Reiese că același semn nu poate fi înregistrat ca marcă și nume comercial în același interval de timp și pentru categorii de produse și servicii identice sau asemănătoare.

---

[1] Pentru detalii, *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, Dreptul proprietății intelectuale. Mărcile și indicațiile geografice, Ed. All Beck, București, 2003, p. 34-35.

[2] *Phillip Johnson*, The battle of registers, în JIPL&P vol. 3, nr. 1/2008, p. 10.

## 2. Marcă. Caracter distinctiv dobândit ulterior cererii de înregistrare

Legea nr. 84/1998, art. 5

*Un semn distinctiv poate fi înregistrat dacă îndeplinește condițiile de validitate la data constituirii depozitului național reglementar.*

*În privința condiției distinctivității, din dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 reiese că nu pot fi înregistrate ca mărci semnele uzuale, generice, descriptive și necesare. Distinctivitatea se apreciază în funcție de categoria de produse sau servicii pentru care se înregistrează semnul respectiv.*

*Cu toate acestea, legiuitorul prevede la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 că un semn generic, necesar sau descriptiv poate fi înregistrat dacă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare înainte de data depunerii cererii de înregistrare.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 3313 din 24 aprilie 2007*
*(www.scj.ro)*
*(Buletin de jurisprudență în domeniul proprietății intelectuale, www.osim.ro)*

Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, prin sentința civilă nr. 1141 din 18 octombrie 2005, a respins, ca nefondată, acțiunea formulată de reclamanta SC T.C. SA prin care a solicitat anularea mărcii combinate „Salam săsesc", înregistrată sub nr. 57384/2002 pe toate clasele de produse și servicii, aparținând pârâtei SC C.P. SRL.

În motivarea hotărârii se arată că datorită folosirii intensive, a campaniei publicitare și a calității produselor, marca a dobândit prin folosință caracter distinctiv, consumatorii asociind produsul „salam săsesc" cu societatea pârâtă, denumirea devenind aptă de a identifica produsele pârâtei în raport cu ale concurenței, aplicabile fiind dispozițiile art. 5 alin. ultim din Legea nr. 84/1998. Referitor la susținerea reclamantei potrivit căreia produsul ar fi existat pe piața mezelurilor încă din anul 1997, nu se poate justifica admiterea acțiunii, deoarece în România rețetele culinare nu sunt protejate prin eliberarea unui titlu de protecție, ele putând fi protejate doar pe căi de fapt, ca secret de serviciu.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin decizia nr. 170/A din 14 septembrie 2006, a admis apelul reclamantei, a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul că a admis cererea, a dispus anularea mărcii combinate „salam săsesc" înregistrată sub nr. 57384/2002 în favoarea intimatei SC C.P. SRL pe clasele de produse/servicii 29,35 şi 39; a obligat pârâta să publice pe cheltuiala sa într-o publicaţie cu acoperire naţională decizia pronunţată.

Prin considerentele deciziei se arată următoarele:

Comisia de reexaminare mărci din cadrul OSIM, reţinând îndeplinirea condiţiilor de aplicare a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, a apreciat că, în speţă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 lit. b) din lege ce exclud de la înregistrare mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv.

Probatoriul administrat în cauză relevă utilizarea semnului începând cu luna octombrie 2000, astfel încât dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare se situează între această dată şi 13 mai 2002, data depunerii cererii de înregistrare.

Volumul vânzărilor atestă cantităţi reduse vândute, situaţie similară fiind şi în anul 2001, astfel încât să se permită o identificare a produsului vândut sub marca în discuţie ca provenind de la Cristim. Situaţia statistică prezentată de pârâtă nu este dovedită şi nici specificată unitatea de măsură avută în vedere la întocmirea ei.

Data de referinţă a aprecierii sub aspectul dobândirii caracterului distinctiv al mărcii este 13 mai 2002, data depunerii cererii de înregistrare, astfel încât probele ulterioare sunt irelevante.

Cererea de anulare a înregistrării mărcii a fost întemeiată şi pe dispoziţiile art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse din semne sau indicaţii putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau tipul fabricării produsului.

Marca în litigiu este o marcă combinată individuală verbală şi figurativă fără elemente deosebite de natură să îi confere distinctivitate. Elementele verbale folosite sunt generice, desemnând un sortiment de salam, şi descriptive, termenul „săsesc" fiind menit să atribuie produsului la care se referă calităţile legate de modul de fabricare atribuit unei comunităţi locale cu un anume specific.

Consumatorul mediu va considera că produsul este fabricat printr-o reţetă tradiţională a comunităţii săseşti, în mod similar cu percepţia asupra altor produse cum ar fi „şunca de Praga", „salamul italian" ori „salamul

bănățean", percepție care provine dintr-o lungă perioadă de utilizare a unor asemenea denumiri.

Din perspectiva art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, analiza privește exclusiv stabilirea dacă și în ce măsură marca aflată în discuție se compune exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante. Practicile comerciale constante în privința produselor preparate din carne sunt în sensul trimiterilor la anumite rețete prin indicarea unor zone sociale (mușchi țigănesc) sau socio-geografice cu un anumit specific, astfel cum deja s-a arătat.

Se reține totodată că apelanta nu a dat declarația cerută de lege în sensul de a nu invoca un drept exclusiv asupra acelor elemente lipsite de caracter distinctiv, ceea ce ar fi condus la respingerea cererii de înregistrare, în măsura în care nu ar fi fost invocate dispozițiile art. 5 alin. (2) din lege avute în vedere în cadrul cererii de reexaminare.

Odată înlăturat argumentul pentru care marca a fost admisă la înregistrare, acela ținând de dobândirea unui caracter distinctiv anterior depunerii cererii de înregistrare, se constată că înregistrarea mărcii nu putea să se dispună în absența îndeplinirii cerinței anterior menționate.

În raport de cele reținute, Curtea a constatat că în mod nelegal și prin ignorarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 84/1998, precum și a probelor administrate de către reclamantă, instanța de fond a respins cererea în anularea mărcii.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC C.P. SRL, susținând în esență următoarele:

Judecătorii apelului s-au pronunțat asupra unei cereri care nu a fost formulată în apel și pe care nu au pus-o în discuția părților, publicarea hotărârii, fiind reținute și două motive de anulare care nu au fost invocate de reclamantă, nerespectarea Regulii 17 (4) din H.G. nr. 833/1998 și a pretinsei înregistrări cu rea-credință a mărcii.

Nepunând în discuție împrejurările amintite, instanța a încălcat principiul contradictorialității și pe cel al dreptului la apărare, fiind astfel incidente motivele prevăzute de art. 304 pct. 5 C.proc.civ.

Instanța de apel a dat mai mult decât s-a cerut și ce nu s-a cerut, motiv prevăzut de art. 304 pct. 6 C.proc.civ., deoarece în apel nu s-a cerut publicarea hotărârii, dispunându-se anularea înregistrării, pentru motive care nu au fost invocate de către reclamantă, respectiv încălcarea Regulii 17 (4) din H.G. nr. 833/1998.

Instanța de apel a dat decizia recurată cu încălcarea legii, respectiv a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art. 48 din Legea nr. 84/1998 coroborat cu Regula 17 (4) din H.G. nr. 833/1998.

Instanța a considerat că dispozițiile art. 5 alin. (2) din lege nu se aplică, deși reclamanta nu a administrat nicio probă din care să rezulte că marca „salam săsesc" ar fi lipsită de caracter distinctiv, sarcina probei în această materie nefiind răsturnată.

Ceea ce protejează legea în aceste cazuri este investiția făcută în promovarea unei mărci lipsite inițial de caracter distinctiv, sancționând totodată și concurența parazitară prin conferirea celui care a investit a unui drept exclusiv de utilizare.

Pe de altă parte, reclamanta are o poziție duplicitară deoarece a depus o cerere de înregistrare a denumirii „salam secuiesc".

Instanța aplică și interpretează greșit și dispozițiile art. 5 lit. c) și d) deoarece, dacă ar fi observat că textul se referă la „semne compuse exclusiv din ...", ar trebui să respingă cererea deoarece marca nu este compusă exclusiv din semnele la care se referă textele menționate.

Instanța reține că marca „salam săsesc" este deceptivă pentru că ar fi indicat o calitate legată de modul de fabricare a produsului, dar dacă este folosită de reclamantă și de ceilalți concurenți, ea nu mai este deceptivă.

Cu privire la inexistența motivului de anulare a înregistrării dedus din Regula 17 (4) din H.G. nr. 833/1998, se arată de către recurentă că încălcarea acestei reguli are o singură sancțiune și care poate fi aplicată exclusiv de OSIM în procedura de înregistrare: refuzul de a înregistra. Cauzele de anulare a înregistrării sunt limitativ prevăzute de art. 48 din Legea nr. 84/1998, între acestea neregăsindu-se și cea întemeiată pe încălcarea Regulii 17 (4) din H.G. nr. 833/1998.

Reclamanta nu a cerut anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință în temeiul dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, motiv pentru care hotărârea instanței de apel este nelegală și sub acest aspect.

Instanța a considerat că dispozițiile art. 5 alin. (2) din lege nu se aplică, deși reclamanta nu a administrat nicio probă din care să rezulte că marca „salam săsesc" ar fi lipsită de caracter distinctiv.

Analizând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate și a probatoriilor administrate, Înalta Curte reține următoarele:

Marca, parte integrantă a oricărei strategii comerciale, este un semn distinctiv care permite unui fabricant sau unui comerciant, în raporturile sale cu clientela, să-și identifice produsele sau serviciile în raport de cele ale concurenților săi.

Creşterea rolului publicității în activitatea de marketing, în scopul atragerii şi păstrării clientelei, a determinat ca noțiunea de distinctivitate, condiție esențială a registrabilității mărcii, să fie mai nuanțată.

Astfel, aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, privind mărcile şi indicațiile geografice, potrivit cărora mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv sunt excluse de la protecție şi nu pot fi înregistrate, este înlăturată dacă înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit caracter distinctiv (art. 5 alin. 2 din Lege).

Această dispoziție semnifică împrejurarea că, urmare a folosirii mărcii, în speța de față „salam săsesc", aceasta a dobândit caracter distinctiv în sensul ca publicul să fie capabil să distingă produsul în baza sa, ca provenind de la o anume societate comercială.

Probele depuse la dosar, respectiv facturi fiscale, contracte de publicitate anterioare datei de depozit a mărcii în litigiu, extrase din ziarele depuse de reclamant, studiul de piață, precum şi explozia vânzărilor produsului din carne marca „salam săsesc" sub emblema „Cristim", urmare a publicității agresive efectuate, dovedesc că marca combinată, având o scriere deosebită, cu litere conturate, a dobândit distinctivitate. Astfel, sloganul „zi şi tu: salam săsesc" a determinat ca 69% dintre respondenții studiului de piață „să menționeze spontan «Cristim» ca producător al sortimentului respectiv", iar 51% dintre cei care au văzut campania publicitară au declarat că au cumpărat salam săsesc datorită influenței reclamei.

Se concluzionează că, per total, 32% din eşantionul studiat şi-a amintit campania publicitară „Cristim" şi au cumpărat produsul (salam săsesc) şi au recunoscut că reclama i-a influențat în cumpărare.

Rezultă astfel că pentru o fracțiune importantă din publicul vizat, marca „salam săsesc" a devenit capabilă să indice proveniența bunului ca fiind de la societatea „Cristim".

Acceptând raționamentul instanței de apel, în sensul de a verifica doar probatoriile ce vizează perioada anterioară datei de 13 mai 2002, data depunerii cererii de înregistrare, cu înlăturarea deplină a dovezilor privind consecințele campaniei de promovare a societății prin produs, înseamnă înfrângerea unei cerințe determinate a comerțului, concurența loială, în sensul ca de efortul financiar, de concepție, să profite doar comerciantul investitor în marketing, şi nu şi ceilalți comercianți concurenți pe piața aceloraşi produse.

Aşadar, caracterul distinctiv al mărcii, deşi existent la momentul depozitului doar în fază germinală, a fost dobândit ulterior prin folosirea sa intensivă.

Interpretarea dată a fost necesară întrucât legea română nu acoperă situația de fapt prezentată, dobândirea caracterului distinctiv prin folosire, ulterior datei cererii de înregistrare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul dispozițiilor art. 312 C.proc.civ., Curtea a admis recursul, a modificat în tot decizia apelată în sensul că apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței tribunalului a fost respins.

Față de soluția pronunțată din perspectiva pct. 9 al art. 304 C.proc.civ., instanța nu s-a mai pronunțat asupra criticii întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 6 C.proc.civ. referitoare la acordarea a ceea ce nu s-a cerut, respectiv publicarea hotărârii, precum și a criticilor privind încălcarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității.

**Notă:** Articolul 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 prevede că dispozițiile alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii. Instanța a apreciat că la momentul constituirii depozitului distinctivitatea era *„în fază germinală"*. Consolidarea caracterului distinctiv a devenit un fapt concret ulterior constituirii depozitului.

Textul legii române nu caracterizează această condiție de fond la înregistrare prin utilizarea de epitete, cum ar fi de exemplu *mai mult sau mai puțin*. Chiar în fază germinală putem aprecia că marca avea caracter distinctiv redus, ceea ce înseamnă că va fi încadrată în categoria mărcilor slabe.

Curtea de Justiție Europeană a apreciat că distinctivitatea se poate dobândi prin utilizarea semnului, dacă publicul relevant identifică originea produselor prin asociere cu un anumit producător[1]. Astfel, semnul distinctiv îndeplinește funcția primordială a unei mărci, și anume aceea de a diferenția produsele și serviciile unui fabricant de produsele și serviciile unei alte persoane juridice.

Deși legea română face referire expresă la dobândirea caracterului distinctiv înainte de data constituirii depozitului, *a fortiori* instanțele române au luat în considerare la pronunțarea hotărârii finale și perioada post-înregistrare. Astfel, se creează un precedent în jurisprudența română, în sensul că o marcă uzuală își poate consolida caracterul distinctiv după înregistrarea la OSIM.

---

[1] Case C-299/99, Phillips, în *Mark Sillito, Rebecca Powell*, ECJ allows service mark for retail trade and tells Nestlé it can „HAVE A BREAK" without having a Kit Kat, în JIPL&P vol. 1, nr. 1/2005, p. 16.

## 3. Respingerea cererii de anulare a înregistrării unei mărci pentru lipsa similarității produselor comercializate, deși între semnele protejate ce compun cele două mărci există o similaritate accentuată

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 48

*În privința disponibilității unei mărci se aplică principiul specialității. Astfel, poate fi înregistrată o marcă identică sau similară cu o marcă anterioară pentru categorii de produse diferite. Similaritatea produselor se apreciază în funcție de natura, destinația, caracteristicile și utilizarea acestora.*

*Anularea mărcii înregistrate ulterior se pronunță dacă se constată atât similaritatea semnelor, cât și a produselor sau serviciilor.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 5142 din 10 iunie 2011 (www.scj.ro)*

Prin sentința civilă nr. 1553/2007 pronunțată de Tribunalul București, a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta P.W. GmbH, în contradictoriu cu pârâții SC S.R. SA și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

În motivarea sentinței, s-a reținut că marca reclamantei LA CARDINALE nr. 829643 protejează o listă de produse din cadrul clasei 29 a Clasificării Internaționale de la Nisa, după cum urmează: „ceai, cacao, zahăr, ciocolată, spirale din ciocolată, în particular umplute cu vinuri și lichioruri, gheață comestibilă, vinegrete, sosuri, condimente, sare, muștar, preparate din făină și cereale, pâine, biscuiți și patiserie fină, miere, siropuri, condimente".

Marca primei pârâte CARDINALI nr. 073016 este înregistrată pentru produse din clasa 30 a Clasificării Internaționale de la Nisa și anume: „Carne, peste, păsări și vânat, extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile".

Analizând comparativ semnele în conflict, tribunalul a considerat că mărcile nu sunt similare nici din punct de vedere conceptual, nici din punct de vedere vizual.

Aşa cum a menţionat şi reclamanta, „LA CARDINALE" semnifică în limba italiană „CARDINAL", în limba română expresia neavând corespondent. Daca ne raportăm, însă, la semnificaţia cuvântului „cardinali", conform Dicţionarului explicativ al limbii române, denumirea nu reprezintă doar pluralul funcţiei bisericeşti, acest cuvânt având şi semnificaţia de: 1. principal, esenţial, fundamental; 2. punct cardinal; 3. numeral cardinal.

Analizând aceleaşi mărci din punct de vedere vizual trebuie avut în vedere că elementul dominant la marca „CARDINALI" este scrierea specială a cuvântului CARDINALI în alb pe fond roşu ce prinde imediat privirea, luând în considerare şi faptul că publicul consumator este sensibil la culori, roşul fiind culoarea care are impactul cel mai puternic asupra individului.

Analizând comparativ cele două mărci sub aspectul produselor pentru care mărcile sunt înregistrate, s-a apreciat că produsele nu sunt similare nici în natura lor, nici în scopul pentru care sunt create.

În acest sens, este evident că produsele din clasa 29 pentru care este protejată marca reclamantei sunt produse, în general, de natură animală, iar cele din clasa 30, pentru care este protejată marca pârâtei, sunt, în principal, de natură zaharoasă şi făinoasă.

De asemenea, scopul pentru care acestea sunt create este diferit. Pe de o parte, produsele din clasa 30 sunt aditivi pentru mâncăruri, iar produsele din clasa 29 reprezintă mâncarea propriu-zisă. Produsele din clasa 30 nu le pot înlocui pe cele din clasa 29.

Sunt irelevante susţinerile reclamantei în sensul că produsele din clasa 29 şi clasa 30 „sunt distribuite prin reţele de distribuţie identice, se comercializează în cadrul aceloraşi magazine şi se adresează aceloraşi consumatori".

În acest sens, Curtea Europeană de Justiţie a hotărât că faptul că două categorii de produse sunt vândute în acelaşi stabiliment comercial, cum ar fi magazine specializate sau supermarket-uri, nu este semnificativ, deoarece diferite tipuri de produse pot să se găsească în asemenea magazine, fără ca publicul consumator să considere în mod automat că acestea au aceeaşi origine sau sunt similare (Cazul T-8/03 *El Corte Ingles v. O.H.I.M. Pucci (Emilio Pucci)* [2004] ECR II-4297).

Tribunalul a făcut referire şi la deciziile Comisiei de Opoziţii a Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă (OHIM), depuse de către pârâtă.

Întrucât riscul de confuzie se discută numai în ipoteza în care se consideră că mărcile analizate sunt similare şi înregistrate pentru produse similare, faţă de considerentele anterioare, în absenţa vreunei similarităţi,

riscul de confuzie ce include şi riscul de asociere este, din punct de vedere juridic, inexistent.

Apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinței menționate a fost admis prin decizia civilă nr. 107/A din 20 aprilie 2010 pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, cu consecința schimbării în tot a hotărârii apelate şi admiterii, în parte, a cererii de chemare în judecată, în sensul anulării, în parte, a înregistrării mărcii nr. 073016, depozit M 200510068 aparținând pârâtei pentru produsele jeleuri, dulciuri, compoturi din clasa 30 a Clasificării de la Nisa.

Instanța de apel a constatat că tribunalul a omis să analizeze similaritatea mărcilor în conflict din punct de vedere auditiv; or, analiza similarității sub acest aspect conduce la concluzia că cele două mărci sunt similare.

Astfel, din punct de vedere fonetic, diferențele între cele două mărci – CARDINALI şi LA CARDINALE – sunt insesizabile pentru consumatorul mediu, întrucât elementul verbal principal al mărcii LA CARDINALE, respectiv CARDINALE, este similar mărcii CARDINALI conținând acelaşi număr de silabe, singurul element diferit fiind ultima vocală conținută de cele două cuvinte, element insuficient pentru a diferenția cele două mărci.

În plus, pentru consumatorul mediu semnificația celor două cuvinte va fi aceeaşi, indiferent dacă acesta se va gândi la semnificația lor în limba română sau în limba italiană.

Pe de altă parte, prima instanță a analizat semnificația substantivului „cardinali" în limba română în mod greşit, întrucât a analizat semnificația acestui cuvânt la singular, omițând să remarce că pluralul „cardinali" nu se referă nici la „puncte cardinale" şi nici la „numerale cardinale", ci este propriu doar pluralului substantivului „cardinal", cu semnificația de „titlu în ierarhia bisericii catolice", respectiv „persoana care poartă acest titlu", semnificație pe care o are şi substantivul „la cardinale" în limba italiană. Mai mult, „cardinali" în limba italiană este pluralul lui „la cardinale". Ca atare, şi din această perspectivă cele două mărci sunt similare.

Împrejurarea că marca pârâtei – CARDINALI – nu este doar verbală, ci şi figurativă, cuvântul fiind scris într-o anumită modalitate şi cu o anumită culoare nu este de natură să înlăture similaritatea auditivă şi semantică a celor două cuvinte şi, ca atare, caracterul similar al celor două mărci.

În ceea ce priveşte similaritatea produselor pentru care cele două mărci sunt înregistrate, în mod greşit prima instanță a analizat global

clasele de produse pentru care sunt înregistrate, iar nu produsele în sine. Astfel, chiar dacă una dintre mărci este înregistrată pentru produse din clasa 29, iar cealaltă pentru produse din clasa 30, acest singur fapt nu înlătură posibilitatea ca produse din cele două clase să fie considerate similare sau complementare.

Analiza primei instanțe asupra acestui aspect este corectă cu privire la majoritatea produselor pentru care cele două mărci sunt înregistrate, însă nu este corectă în ceea ce privește produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi" din clasa 29 a Clasificării de la Nisa pentru care este înregistrată marca pârâtei, aceste produse fiind complementare cu produsele „miere, sirop de melasă", precum și cu „produse de patiserie și cofetărie" din clasa 30, pentru care este înregistrată marca reclamantei.

Astfel, în compoziția jeleurilor, dulcețurilor și compoturilor poate intra miere sau sirop de melasă, după cum mierea și siropul de melasă preparat într-un mod specific sunt produse alternative dulcețurilor.

Totodată, jeleurile, dulcețurile și fructele din compoturi sunt deseori folosite pentru prepararea unor produse de patiserie și cofetărie.

Pentru aceste produse există și risc de asociere în ceea ce privește proveniența lor, consumatorul mediu putând cu ușurință considera că produsele în cauză aparțin aceluiași producător datorită similarității mărcilor, caracterului complementar și, uneori, chiar alternativ al produselor. Mai mult, pentru parte din aceste produse modalitatea de comercializare este similară, dulcețurile, jeleurile și compoturile fiind în mod obișnuit comercializate pe aceleași rafturi sau pe rafturi alăturate cu mierea și siropul de melasă pentru uz alimentar. De asemenea, atât jeleurile, dulcețurile și compoturile, cât și mierea, siropul de melasă, produsele de patiserie și produsele de cofetărie fac parte din categoria generală de „dulciuri", ceea ce facilitează posibilitatea de asociere.

Prin încheierea de ședință din 17 iunie 2010, Curtea de Apel București a dispus îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei civile nr. 107/A/2010, în sensul că se va trece „clasa 29 a Clasificării de la Nisa" în loc de „clasa 30 a Clasificării de la Nisa", cum din eroare s-a menționat.

Împotriva deciziei Curții de Apel și a încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 17.06.2010 a declarat recurs pârâta SC S.R. SA.

I. Prin motivele de recurs împotriva deciziei, s-au invocat dispozițiile art. 304 pct. 6, 7 și 9 C.proc.civ.

1. Atât în cererea de chemare în judecată, cât și în cererea de apel se menționează expres că marca Cardinali este înregistrată pentru produse din clasa 30, deci este identificat obiectul cererii de chemare în judecată

ca fiind anularea mărcii Cardinali înregistrată pentru produsele din clasa 30.

În aceste condiții, instanța a acordat ce nu s-a cerut și a anulat marca Cardinali pentru „produsele jeleuri, dulcețuri, compoturi" din clasa 29, deși, conform cererii de chemare în judecată, aceasta a fost învestită să judece numai o cerere în anularea mărcii Cardinali pentru clasa 30, cerere pe care trebuia să o respingă ca inadmisibilă.

Instanța nu s-a pronunțat asupra inadmisibilității cererii de chemare în judecată în raport de dispozițiile art. 47 alin. (4) coroborat cu art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 în forma modificată și republicată [fostul art. 18 alin. final coroborat cu art. 45 lit. a) din lege în forma nemodificată], invocată în raport de faptul că nu se poate cere anularea mărcii CARDINALI atât timp cât LA CARDINALE nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani pentru produsele pentru care aceasta a fost înregistrată.

2. Referitor la analiza mărcilor, instanța se limitează la a prelua argumentele părții adverse, fără a explica de ce consideră că o așa-zisă similitudine auditivă și fonetică prevalează asupra impactului vizual al mărcilor, ceea ce echivalează cu nemotivarea hotărârii.

În ceea ce privește produsele pentru care mărcile sunt înregistrate, motivarea în sensul că produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi" sunt complementare cu produsele „miere, sirop de melasă" și „produse de patiserie și cofetărie" este superficială.

În primul rând, marca LA CARDINALE nu este înregistrată pentru produse de cofetărie, deci instanța a considerat că produsele pentru care este înregistrată marca pârâtei sunt „complementare" cu anumite produse pentru care marca pe care se bazează cererea de chemare în judecată nu este înregistrată.

Simplul fapt că unele produse se folosesc pentru a intra în compoziția altor produse nu le face pe acestea complementare/similare, aspect evidențiat și în decizia OHIM din 16.09.2009 conform căreia „...în ciuda faptului că gălbenușurile de ouă sunt folosite în prepararea maionezei, există o pronunțată și perceptibilă diferență între aceste produse [...]".

În privința modului de comercializare a produselor, instanța nu a avut în vedere natura produselor și nici scopul pentru care sunt create.

Mai mult, există și o contradicție între considerente și dispozitiv, deoarece, pe de o parte, se anulează marca Cardinali pentru produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi" din clasa 29, iar pe de altă parte, se anulează marca Cardinali pentru produsele jeleuri, dulcețuri, compoturi din clasa 30.

3. Modul în care instanța a realizat analiza comparativă a mărcilor arată că hotărârea atacată a fost dată și cu încălcarea/aplicarea greșită a legii, instanța de apel considerând în mod nelegal că mărcile în discuție sunt similare, deși acestea sunt diferite din punct de vedere vizual, fonetic și semantic.

Cât privește analiza mărcilor din punct de vedere semantic, este greșită aprecierea instanței în sensul că semnificația substantivului „cardinali" nu trebuie analizată în limba română, deoarece se consideră că majoritatea consumatorilor din România cunosc limba italiană, ceea ce este evident greșit.

Instanța de apel a reținut greșit că mărcile sunt similare din punct de vedere vizual și fonetic, deși conform jurisprudenței stabilite a OHIM, începutul mărcii este luat în considerare de consumator mai mult decât sfârșitul, or, în speță, începutul mărcii pârâtei este „CA", iar al mărcii părții adverse este „LA" (LA CARDINALE).

În privința produselor pentru care mărcile sunt înregistrate, instanța nu a luat în considerare factorii relevanți atunci când a comparat produsele în discuție. Astfel, a încălcat în principal hotărârea Curții de Justiție în cazul C-5/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc.* [1998] ECR 1-5507 parag. 23, conform căreia acești factori includ: natura produselor, scopul pentru care sunt create.

Scopul pentru care produsele sunt create este diferit: pe de o parte, produsele din clasa 30 sunt aditivi pentru mâncare, iar produsele din clasa 29 reprezintă mâncarea propriu-zisă.

II. Referitor la încheierea din data de 17.06.2010 și care face corp comun cu decizia civilă nr. 107/2010, nu sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 281 C.proc.civ., deoarece, pe această cale, nu se pot aduce modificări sau completări hotărârii pronunțate și nici nu se pot îndrepta greșeli de judecată, ce privesc fondul pricinii.

Atât timp cât în cererea de chemare în judecată și în cererea de apel se menționează expres că marca Cardinali este înregistrată pentru produsele din clasa 30, deci este identificat obiectul cererii de chemare în judecată ca fiind anularea mărcii Cardinali înregistrată pentru produsele din clasa 30, cererea de chemare în judecată trebuia respinsă ca inadmisibilă.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, Înalta Curte constată următoarele:

I.1. În ceea ce privește obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv pretenția concretă dedusă judecății, acesta este reprezentat de anularea mărcii nr. 073016, aparținând pârâtei, indicarea numărului de înregistrare

a mărcii fiind un reper suficient pentru identificarea obiectului cererii, în aplicarea art. 112 pct. 3 C.proc.civ.

Aşadar, faptul invocat de către recurenta-pârâtă, acela că reclamanta a indicat greşit, în cererea de chemare în judecată şi în cererea de apel, clasa de produse pentru care marca pârâtei a fost înregistrată, este lipsit de relevanță pentru configurarea acestui element al cererii introductive. Clasa de produse interesează descrierea conținutului şi a întinderii protecției conferite de marcă, ce rezultă ca atare din certificatul de înregistrare, drept pentru care se consideră că indicarea sa are legătură mai degrabă cu motivele de fapt ale cererii, şi nu cu obiectul.

În aceste condiții, sunt lipsite de suport referirile recurentei la depăşirea limitelor învestirii instanței de judecată, instanța de apel, evocând fondul, pronunțându-se în cauză asupra cererii cu a cărei soluționare a fost învestită, respectiv cererea în anularea mărcii nr. 073016, ce a fost identificată şi prin numărul de depozit.

Cât priveşte nepronunțarea instanței asupra inadmisibilității cererii de chemare în judecată în raport de dispozițiile art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998 în forma de la data înregistrării mărcii, se observă că instanța de apel nu a fost învestită cu soluționarea unei asemenea excepții, iar pârâta nu înțelege să o invoce nici în această fază procesuală.

Pentru aceste motive, susținerile recurentei cu acest obiect sunt nefondate şi au fost respinse ca atare.

2. În ceea ce priveşte motivele de recurs întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 7 C.proc.civ., au fost analizate în contextul modului de aplicare a prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 de către instanța de apel, întrucât argumentarea soluției reflectă tocmai aprecierea întrunirii elementelor cumulative de temeinicie a cererii deduse judecății în cauză.

3. Criticile relative la modul de aplicare a legii de către instanța de apel sunt fondate, în ceea ce priveşte aprecierea similarității produselor pentru care marca pârâtei este înregistrată.

În prealabil analizei susținerilor recurentei pe acest aspect, pentru a se răspunde tuturor motivelor de recurs, în ordinea logică impusă de succesiunea cerințelor prevăzute de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, la care trimite art. 48 lit. c) din acelaşi act normativ – ce reprezintă temeiul juridic al cererii în anularea unei mărci –, trebuie menționat faptul că este corectă concluzia instanței de apel în sensul existenței unei similarități accentuate a semnelor mărcilor în conflict.

Urmând principiile conturate în jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene pe acest aspect (actualmente Curtea de Justiție a

Uniunii Europene – n.red.), compararea pentru aprecierea similarității semnelor se realizează de o manieră globală, ținându-se cont de gradul de distinctivitate a mărcii anterioare și analizându-se asemănările lor din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual.

Comparând marca reclamantei „La Cardinale" și marca pârâtei „Cardinali", instanța de apel a constatat că sunt puternic similare pe toate cele trei planuri, elementul figurativ din marca pârâtei fiind banal, cu o slabă putere distinctivă, deci nerelevant în cadrul comparației.

Această constatare este corectă (cu excepția celei privind similaritatea conceptuală), chiar dacă aprecierea perceperii de către consumator a unei mărci combinate, compuse dintr-o parte figurativă și una nominală, nu se raportează la gradul de distinctivitate a fiecăruia dintre elementele componente ale mărcii, privite izolat, ci la modul în care aceste elemente se integrează în impresia de ansamblu a mărcii.

În acest context, în ceea ce privește impresia creată de marca pârâtei, impactul asupra consumatorului se realizează, în primul rând, vizual, pregnant fiind elementul verbal „Cardinali".

Elementul figurativ reprezentat de scrierea cu caractere speciale este abia perceptibil, deoarece fontul este unul uzual (font italic sau chiar mai puțin stilizat decât acest caracter), motiv pentru care consumatorul cu un grad mediu de atenție și concentrare nu îl va percepe drept o particularitate a semnului. Dimpotrivă, îl va asocia cu marca reclamantei, constând în elementul verbal „La Cardinale", care este scris tot cu caractere uzuale.

Cât privește elementul figurativ reprezentat de o panglică ale cărei capete sunt despicate în forma clasică de V, consumatorul îl va percepe ca pe un chenar al cuvântului „Cardinali", astfel încât, în loc să estompeze impresia lăsată de elementul verbal, partea figurativă îl pune, dimpotrivă, în valoare.

Faptul că elementul figurativ este colorat în roșu, este irelevant, deoarece este numai una dintre ipostazele posibile ale mărcii, pârâta având drept culori revendicate roșu, alb, negru; or, aprecierea pe care instanța o realizează asupra mărcii trebuie să fie în mod egal valabilă în orice ipostază coloristică.

După cum s-a arătat, ceea ce percepe consumatorul este elementul verbal, a cărui identitate cu semnul ce constituie marca reclamantei este afectată doar prin diferențierea ultimei litere, „i", în loc de „e", în condițiile în care cuvintele din alcătuirea fiecărei mărci au un număr egal de litere. În plan auditiv, diferența este aproape imperceptibilă, fiind vorba despre o vocală.

Cuvântul „La" din marca reclamantei nu are nicio relevanță în compararea mărcilor, deoarece consumatorul român îl percepe prin intermediul sensului obișnuit al prepoziției „la", aceea de localizare sau direcționare. Astfel, nu va remarca absența acestuia în cadrul mărcii pârâtei, amintirea unui element de subliniere a componentei principale, la marca reclamantei, fiind asigurată, la marca pârâtei, de elementele figurative, atât din punct de vedere vizual, cât și auditiv.

Se constată, așadar, că asemănările în plan vizual și fonetic sunt foarte puternice, diferențele fiind nesemnificative, ușor de trecut cu vederea de către consumatorul care percepe semnele ca întreg, ansamblul fiind dominat de cuvântul „Cardinali", în condițiile în care prezența celorlalte elemente nu face decât să îl evidențieze pe acesta.

Comparația semnelor se realizează, după cum s-a arătat, prin prisma consumatorului român, cu un grad mediu de atenție în momentul rememorării caracteristicilor mărcii anterioare și comparării mentale cu elementele mărcii noi.

Cu toate că se prezumă că are cunoștințe elementare de limbă italiană, cel puțin atât cât să o recunoască în denumirea unui semn aplicat pe un produs comercializat, consumatorul produsului va gândi în limba română, alăturând mecanic particularitățile mărcii unui mesaj familiar și memorându-le, în același timp, în limba română.

Astfel, în ceea ce privește marca reclamantei, consumatorul, deși realizează că denumirea este în limba italiană, o va asocia cu semnificația în limba română a cuvântului. Acest lucru se întâmplă în situația unei denumiri care nu este fantezistă, la care asocierea se produce în raport de diferite elemente, de la caz la caz.

Dacă denumirea evocă un cuvânt cunoscut, o va memora prin asociere cu acela, însă, și în acest caz, numai dacă semnificația cuvântului îi este cunoscută sau familiară. Dacă acel cuvânt are semnificații multiple, consumatorul o va alege reflex pe cea cunoscută sau familiară; în cazul în care niciuna dintre ele nu întrunește această cerință, denumirea poate fi socotită fantezistă.

Acest mecanism operează, pentru marca reclamantei, doar în privința cuvântului „Cardinale", deoarece, după cum s-a arătat, pentru consumator este nesemnificativă prezența prepoziției: chiar dacă își va da seama că cele două cuvinte au împreună o semnificație în limba italiană, gândind în limba română, va elimina mental primul cuvânt, deoarece îi alătură semnificația familiară, la îndemână – de localizare sau direcționare.

Faptul că respectivul cuvânt este la forma de singular sau de plural este, în principiu, nerelevant, din moment ce semnificația în limba română poate fi doar evocată, sugerată de acel semn, fără a fi necesar ca semnul ca atare să reprezinte un cuvânt din vocabularul limbii române.

Cele expuse anterior interesează similaritatea conceptuală, în legătură cu care se pot reține următoarele în speță:

Consumatorul nu se va gândi la puncte cardinale, o asemenea asociere producându-se doar dacă denumirea ar fi fost reprezentată chiar de un punct cardinal (Est, Vest etc.), ci, mai degrabă, la o funcție bisericească; însă aceasta nu îi este familiară, pentru că este vizată o funcție din ierarhia bisericii catolice, motiv pentru care va reține mecanic din marca reclamantei că este vorba despre un titlu bisericesc, pe care este posibil să nu şi-l amintească în sine, dar pe care, cu certitudine, şi-l va aminti văzând marca pârâtei.

Această constatare este de natură să reliefeze tot asemănările în plan vizual şi fonetic, deoarece datorită lor se declanşează în mintea consumatorului asocierea cu semnificația de funcție bisericească evocată de elementele verbale din ambele mărci. Aşadar, chiar dacă există asemănări din punct de vedere semantic, astfel cum a apreciat instanța de apel, aceasta nu are relevanță în sine, ci numai pentru a confirma similaritatea accentuată în plan vizual şi auditiv dintre cele două semne comparate.

Din cele expuse, rezultă, de asemenea, că respectivul cuvânt, prezent în ambele mărci, nu are nicio semnificație în relație cu bunurile la care se raportează, astfel încât se consideră că marca anterioară, cea a reclamantei, este distinctivă *per se* (în condițiile în care reclamanta nu a pretins că marca sa ar beneficia de o distinctivitate crescută în considerarea reputației).

Constatările anterioare indică faptul că nu poate fi ignorată existența unui risc de asociere a semnelor protejate prin mărcile în conflict, care nu este, însă, suficient pentru a exista chiar un risc de confuzie, astfel cum prevede art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, fiind necesară întrunirea similarității şi a produselor sau serviciilor.

După cum s-a arătat în jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene (actualmente Curtea de Justiție a Uniunii Europene – n.red.), un grad scăzut al similarității între produsele/serviciile pentru care o marcă este înregistrată poate fi compensat printr-un grad ridicat al asemănărilor între semne şi invers, ceea ce înseamnă, în speță, că, dată fiind similaritatea accentuată a semnelor, pentru considerentele arătate, este acceptabil un nivel mai redus al similarității produselor mărcilor adverse.

În ceea ce privește similaritatea produselor, în aplicarea aceleiași jurisprudențe a instanței europene, pentru aprecierea acesteia trebuie să se țină cont de toți factorii pertinenți care caracterizează raportul între produse, în special natura, destinația, utilizarea lor sau caracterul concurent ori complementar, după cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs.

În speță, prin prisma acestor criterii, se constată că nu există similaritate în privința produselor pentru care cele două mărci în conflict sunt înregistrate, strict în raport de produsele menționate în decizia de apel.

Astfel, se reține că produsele în considerarea cărora s-a dispus anularea mărcii pârâtei, astfel cum rezultă și din motivarea deciziei sunt: jeleurile, dulcețurile, compoturile, în legătură cu care s-a apreciat că sunt complementare cu produsele „miere", „sirop de melasă", „produse de patiserie și cofetărie" din clasa 30, pentru care este înregistrată marca reclamantei „La Cardinale".

În primul rând, după cum rezultă din extrasul Romarin privind înregistrarea internațională a mărcii reclamantei (protejată și în România), marca „La Cardinale" aparținând reclamantei nu este înregistrată și pentru produse de cofetărie, susținerile recurentei pe acest aspect fiind corecte.

Ca atare, nu se impunea compararea produselor pentru care instanța de apel a apreciat că marca pârâtei nu trebuia înregistrată cu produse de cofetărie din clasa 30, în absența unei protecții conferite mărcii reclamantei pentru respectivele bunuri.

În al doilea rând, se observă că marca pârâtei a fost înregistrată, pe lângă produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi", și pentru „fructe și legume conservate, uscate și fierte".

Spre deosebire de primele menționate, pentru cele din urmă, instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe de respingere a cererii de anulare a mărcii pârâtei „Cardinali", apreciind implicit (întrucât nu s-a făcut nicio referire la aceste produse în motivarea deciziei) că nu există similaritate între acestea și produsele reclamantei „produse de patiserie", „miere și sirop de melasă". Reclamanta nu a formulat recurs în ceea ce privește produsele „fructe și legume conservate, uscate și fierte", dispoziția pe acest aspect intrând în puterea lucrului judecat.

În acest context, se constată ca fiind contradictorie admiterea cererii în anulare în considerarea unor produse similare cu produse în raport cu care s-a apreciat că înregistrarea mărcii pârâtei este legală, respingându-se cererea în anularea mărcii.

„Dulcețurile" și „compoturile" sunt similare cu „fructele fierte", dat fiind că natura lor este aceeași (toate produsele se referă la fructe), modul

de preparare al primelor implică fierberea fructelor, utilizarea lor nu diferă, de asemenea, publicul şi producătorii sunt aceiaşi [acest raţionament se regăseşte în decizia OHIM din 9.07.2010 în cauza *Société Coopérative Agricole Unicoque c. Kuwaiti Food Company* (Americana) S.A.K].

Ţinând cont de faptul că produsul „compoturi" intră în categoria conservelor din fructe, s-ar putea reţine chiar identitatea sa cu produsul „fructe conservate", pentru care tot marca pârâtei este înregistrată.

De asemenea, „jeleurile" pot fi socotite similare cu „fructele fierte", deoarece, şi în cazul lor, fructele se fierb cu zahăr, împreună cu diferiţi agenţi de gelificare (în decizia OHIM anterior menţionată, „jeleurile" sunt considerate chiar identice cu „fructele fierte").

În aceste condiţii, compararea produselor „fructe fierte" cu produsele pentru care este înregistrată marca reclamantei ar fi trebuit să conducă la aceeaşi concluzie a lipsei de similaritate (intrată în puterea lucrului judecat, imposibil de cenzurat în această fază procesuală) şi în cazul comparării produselor „jeleuri, dulceţuri, compoturi" cu aceleaşi produse ale reclamantei, dată fiind existenţa similarităţii între produsele pârâtei. Formulând concluzii diferite în raţionamente juridice bazate pe aceeaşi premisă, instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală.

Cu toate că argumentele anterior prezentate sunt suficiente pentru conturarea soluţiei de admitere a recursului, pentru a se răspunde tuturor motivelor de recurs, se constată că soluţia este nelegală, chiar dacă s-ar ignora considerentele deja expuse.

În privinţa produselor de patiserie, pentru care este înregistrată marca reclamantei, argumentul instanţei de apel a fost acela că jeleurile, dulceţurile şi fructele din compoturi sunt deseori folosite pentru prepararea unor asemenea produse.

Astfel, chiar dacă se poate accepta că produsele pârâtei pot reprezenta ingrediente ale unor produse de patiserie, simplul fapt că un ingredient intră în prepararea unui produs pentru care marca reclamantei este protejată nu este suficient, fiind necesară analiza mărfurilor, după cum s-a conturat în jurisprudenţa OHIM (decizia din 16.09.2009 din cauza *Bolton Cile/Granarolo*).

Or, analiza comparativă prin prisma criteriilor anterior menţionate, respectiv natura, destinaţia, utilizarea lor sau caracterul concurent ori complementar, arată că produsele jeleuri, dulceţuri, compoturi nu sunt similare cu produsele de patiserie.

Această concluzie rezultă tot dintr-o decizie OHIM [pronunţată în cauza *Société Coopérative Agricole Unicoque c. Kuwaiti Food Company*

(Americana) S.A.K.], în care s-a arătat că, în virtutea diferențelor de natură și scop și în absența unui caracter concurent ori complementar, consumatorul nu așteaptă ca produsele să fie fabricate, comercializate ori furnizate de aceeași întreprindere ori de companii legate din punct de vedere economic. O concluzie similară a fost adoptată, prin aceeași decizie, și în legătură cu produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi" în compararea cu „miere" și „sirop de melasă".

Este de observat că, în măsura în care, în compoziția unui produs de patiserie, intră fructe fierte (pentru că, în cele din urmă, acesta este elementul de asociere a jeleurilor, dulcețurilor, compoturilor cu un produs de patiserie), acesta nu reprezintă materie primă de bază, ci doar un ingredient posibil al umpluturii. Or, numai în cazul materiilor prime fără de care produsul și-ar pierde specificitatea (folosite, așadar, în aluat, care caracterizează un asemenea produs, conform Dicționarului explicativ al limbii române), se poate pune problema similarității, adaosurile accidentale nefiind relevante în comparare (un raționament asemănător a conceput OHIM în decizia pronunțată la data de 24.09.2009 în cauza *MEVGAL S.A. c. Wilfried Huber*).

Dacă ar fi așa, nu ar exista niciun motiv pentru a nu aplica același raționament și în cazul altor ingrediente din umplutura unui produs de patiserie, cum este carnea; or, acest produs, pentru care marca a cărei anulare se solicită este, de asemenea, înregistrată, nu a fost considerat similar cu produsele de patiserie, marca pârâtei nefiind anulată în ceea ce privește produsele „carne", „păsări", „extrase din carne".

Inconsecvența instanței de apel a fost semnalată deja, în același context, în privința fructelor fierte, fiind, totodată, de remarcat că instanța de apel nu a regăsit probleme de similaritate în cazul chiar al unor materii prime din compoziția aluatului, precum ouăle, grăsimile comestibile. S-ar putea considera, în acest caz, că, dacă aceste materii prime nu sunt similare cu produsele de patiserie, cu atât mai mult nu sunt similare ingredientele ce pot lipsi din compoziția acestora, ce asigură doar varietatea sortimentelor de patiserie.

În consecință, produsele de patiserie sunt irelevante în compararea produselor pentru care cele două mărci în conflict sunt înregistrate.

În ceea ce privește produsele „miere, sirop de melasă", se reține că instanța de apel a prezentat același argument cu cel deja analizat în cazul produselor de patiserie, respectiv acela că similaritatea ar fi asigurată prin însuși faptul că un produs poate face parte din procesul de preparare a altui produs.

Instanța de apel a mai arătat că, prin modul de preparare, mierea și siropul de melasă sunt produse alternative dulcețurilor, iar toate aceste produse, inclusiv jeleurile și compoturile, sunt, în mod obișnuit, comercializate pe aceleași rafturi sau pe rafturi alăturate cu mierea și siropul de melasă pentru uz alimentar. De asemenea, atât jeleurile, dulcețurile și compoturile, cât și mierea, siropul de melasă fac parte din categoria generală de „dulciuri", ceea ce facilitează riscul de asociere.

Ținând cont de aceste argumente, în contextul elementelor de comparare deja menționate (natura, destinația, utilizarea produselor sau caracterul concurent ori complementar), Înalta Curte apreciază că nu există similaritate între produsele „jeleuri, dulcețuri, compoturi" și produsele „miere și sirop de melasă".

Primele două menționate derivă din fructe și sunt fabricate, în esență, prin fierberea acestora cu zahăr (s-a arătat acest lucru în considerentele anterioare). Compoturile se obțin din fructe proaspete care, în combinație cu zahărul, sunt supuse unui proces de sterilizare. Se încadrează în grupa produselor rezultate din prelucrarea fructelor, reprezentând fie conserve de fructe (compoturile), fie semiconserve de fructe (jeleul, dulceața).

Mierea este un produs alimentar natural, provenind din flori ori plante, la care intervenția tehnologică constă doar în purificarea sa, în scopul păstrării proprietăților organoleptice. Deși nu face parte din categoria produselor zaharoase, mierea este alăturată acestora în clasificarea mărfurilor în raport de compoziția chimică. Produsele zaharoase sunt denumite și dulciuri.

Întrucât jeleurile, dulcețurile, compoturile nu intră nici ele în categoria produselor zaharoase, nu este corect argumentul final al instanței de apel, în sensul că cele trei produse ar fi incluse în categoria generală de „dulciuri".

În ceea ce privește siropul de melasă, conform Dicționarului explicativ al limbii române, reprezintă un reziduu siropos de culoare brună, provenit din extragerea zahărului din sfeclă sau din trestie de zahăr, care servește ca hrană pentru vite, pentru producerea alcoolului și a drojdiei.

Așadar, în mod tradițional, siropul de melasă face parte din categoria furajelor; s-a răspândit, însă, și folosirea acestuia în alimentația umană, cu rolul de substituent al zahărului. Se obține prin fierberea sfeclei de zahăr sau a trestiei de zahăr.

Din cele expuse anterior, rezultă că procesul de fabricare poate fi socotit asemănător în privința jeleurilor, dulcețurilor, compoturilor, siropului de melasă (nu și a mierii), însă acest fapt nu le face să fie

alternative, astfel cum a apreciat instanța de apel, în sensul că unele pot fi substituite cu celelalte (caracterul complementar este exclus, deoarece nu se pune problema ca aceste produse să se completeze unele pe celelalte în consum; de altfel, nici instanța de apel nu a argumentat constatarea existenței acestuia).

Astfel, siropul de melasă substituie zahărul, nu jeleurile, dulcețurile, compoturile. Atare înlocuire nu are loc decât în consumul individual (ca, de altfel, și mierea), fiind utilizat ca îndulcitor, nu și în fabricarea conservelor ori semiconservelor de fructe, precum jeleurile, dulcețurile, compoturile, unde se utilizează cantități mari de zahăr.

Așadar, siropul de melasă și mierea nu sunt alternative cu jeleurile, dulcețurile, compoturile și nici nu sunt percepute ca atare de către consumatori. Primele două sunt produse naturale, agreate de către un segment specific de consumatori, ce evită utilizarea zahărului rafinat, spre deosebire de consumatorii ultimelor trei produse.

Nici modalitatea de comercializare nu este aceeași, contrar considerentelor instanței de apel.

În primul rând, în ceea ce privește siropul de melasă, ar fi trebuit să se probeze de către reclamantă că acesta se comercializează în România, modalitatea de comercializare și tipul de magazin în care se realizează acest lucru, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, situație în care considerentele instanței de apel nu pot viza decât mierea.

De altfel, dacă s-ar fi dovedit efectuarea de acte de comerț cu acest produs în România, și-ar găsi locul în magazine de produse naturale, iar în spații de comercializare pe suprafețe mari, în raionul de zahăr și produse zaharoase, în timp ce jeleurile, dulcețurile, compoturile se regăsesc în zona destinată conservelor.

Constatările anterioare sunt valabile și în cazul mierii, care, în mod obișnuit, se comercializează în magazine de specialitate, altele decât produsele pârâtei cu care se compară ori în același raion în care s-ar vinde și siropul de melasă.

Este adevărat că în supermarket-uri ori hipermarket-uri este posibil ca aceste reguli să nu se respecte întocmai; însă, după cum s-a arătat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în aceste cazuri, asemenea puncte de vânzare sunt mai puțin relevante.

Pe de altă parte, din perspectiva participanților pe piața de produse, putându-se vorbi, în cazul mierii, doar despre distribuitori, nu despre producători, este exclus riscul de asociere între miere și produsele pârâtei, în mintea consumatorilor, în privința provenienței bunurilor.

Față de considerentele expuse, se apreciază că produsele pentru care marca reclamantei și cea a pârâtei, în limitele învestirii acestei instanțe, nu sunt similare, ceea ce exclude existența unui risc de confuzie, chiar în condițiile unei similarități crescute a semnelor.

Drept urmare, în mod corect, prima instanță a respins în totalitate cererea în anularea mărcii pârâtei „Cardinali", impunându-se menținerea acesteia.

Astfel, Înalta Curte a admis recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei Curții de Apel București, pe care, în baza art. 312 cu referire la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a modificat-o în tot, în sensul respingerii ca nefondat a apelului declarat de reclamantă împotriva sentinței Tribunalului București, făcând aplicarea dispozițiilor art. 296 C.proc.civ.

II. În ceea ce privește recursul declarat de pârâtă împotriva încheierii de ședință din data de 17 iunie 2010 a Curții de Apel București, acesta a fost respins.

Se constată că împrejurarea ce a necesitat rectificarea dispozitivului deciziei nr. 107/A din 20 aprilie 2010 reprezintă o eroare materială în sensul art. 281 C.proc.civ., în condițiile în care produsele pentru care marca pârâtei a fost înregistrată sunt indicate chiar în certificatul de înregistrare a mărcii „Cardinali", inclusiv cu mențiunea clasei în care se încadrează, fără a avea relevanță cele arătate de către reclamantă în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

Atât timp cât din certificatul de înregistrare reiese că produsele pentru care marca pârâtei a fost înregistrată aparțin clasei 29 de produse, iar în dispozitivul deciziei se menționase clasa 30, în mod corect, s-a procedat la îndreptarea erorii materiale.

Drept urmare, Înalta Curte a respins recursul ca nefondat.

**Notă:** În speță se aplică principiul specialității mărcilor în conformitate cu care poate fi înregistrată o marcă identică sau similară cu o marcă anterioară pentru categorii de produse diferite.

Jurisprudența Curții de Justiție Europene confirmă că similaritatea a două mărci înregistrate trebuie apreciată în baza unei analize globale a semnelor înregistrate prin comparație vizuală, fonetică și conceptuală. Reiese că ar trebui să fie demonstrat riscul de confuzie în cel puțin două nivele de comparație[1]. Cu toate acestea, elementul verbal are un impact

[1] A se vedea *Case C-206/04P, Muelhens GmbH & Co. KG,/OHIM*, în *Arnauld Folliard-Monguiral, David Rogers*, Community trade mark case law round-up *2006*, în JIPL&P vol. 2, nr. 4/2007, p. 222.

mai mare asupra consumatorului de nivel mediu prin comparație cu elementul figurativ al unei mărci[1].

*A fortiori* menționăm doctrina *post-sale confusion*[2], ce se referă la riscul de confuzie ce poate să apară subsecvent exercitării actului de vânzare a produsului, pentru care este înregistrată marca. Se consideră că prejudiciile aduse titularului mărcii înregistrate vor fi mai mari, deoarece este afectată decizia de cumpărare a consumatorului prin confuzia ce se naște după achiziționarea produsului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene apreciază că astfel se poate ajunge la devalorizarea mărcii. Această doctrină se aplică de către instanțele din Marea Britanie, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, în cazul în care se încalcă dreptul exclusiv de exploatare al titularului și în cazul exercitării unor acte de concurență neloială, în special în jurisprudența americană.

## 4. Marcă. Anularea înregistrării mărcii. Rea-credință

Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 48 lit. c)
H.G. nr. 42/2004, art. 4

*După înregistrarea mărcii orice persoană interesată poate cere la Tribunalul București anularea mărcii înregistrate pentru unul dintre motivele enunțate în lege.*

*Înregistrarea mărcii cu rea-credință reprezintă un motiv de anulare, dacă se poate dovedi că marca nu a fost înscrisă pentru folosire în scop legitim prin aplicarea mărcii pe produsele sau serviciile menționate în cererea de înregistrare.*

*În speță, după înregistrarea mărcii, pârâta a propus reclamantei încheierea unui contract de licență în schimbul unei sume de bani.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 3740 din 6 iunie 2008*
*(www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 58-66)*

---

[1] A se vedea *Laetitia Lagarde*, No likelihood of confusion between word sign GOTHA and figurative sign Gotcha (with a rose), în JIPL&P vol. 6, nr. 5/2011, p. 287.

[2] Pentru detalii, *Peter O'Byrne, Ben Allgrove*, Post-sale confusion, în JIPL&P vol. 2, nr. 5/2007, p. 315-323.

Prin cererea înregistrată la 2 iunie 2006, SC Romfilatelia SA a chemat în judecată Federația Filatelică Română și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) solicitând anularea înregistrării mărcii individuale „Ziua Mărcii Poștale Românești" publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secțiunea Mărci nr. 7/2005, solicitată de pârâtă prin cererea M 2004 – 11469 din 29 decembrie 2004.

Prin sentința civilă nr. 1742 din 19 decembrie 2006 Tribunalul București a respins ca neîntemeiată excepția lipsei de interes, invocată de către pârâtă, a admis acțiunea formulată de reclamantă, a dispus anularea înregistrării mărcii individuale „Ziua Mărcii Poștale Românești" nr. 65034 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

SC Romfilatelia SA este societatea comercială cu drept exclusiv în emiterea, punerea și retragerea din circulație a timbrelor și efectelor poștale și în distribuirea și comercializarea acestora, iar cu ocazia zilelor mărcii poștale românești reclamanta emite diverse timbre și produse filatelice care au menirea de a marca, cu titlu aniversar, acest eveniment de mare interes în rândul filateliștilor, emițând și anterior înregistrării de către pârâtă a mărcii, timbre cu sloganul „Ziua Mărcii Poștale Românești". Din această perspectivă, reclamanta are interes în cererea care vizează o marcă aflată în directă legătură cu acest eveniment.

Interesul reclamantei derivă și din împrejurarea că pârâta a interzis folosirea sloganului menționat de către reclamantă, astfel că aceasta din urmă nu mai poate continua emiterea și punerea în circulație anual a timbrelor aniversare.

În ceea ce privește fondul cauzei, nu pot fi primite susținerile reclamantei referitoare la neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, la înregistrarea mărcii în favoarea pârâtei, întrucât respectiva marcă are caracter distinctiv, având capacitatea de a individualiza produsele pe care este aplicată, permițând astfel consumatorilor să le recunoască.

Semnul înregistrat nu este generic și uzual, iar la verificarea condițiilor de admisibilitate Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu are abilitarea de a stabili dacă solicitantul este sau nu în măsură să producă și să comercializeze bunurile pe care urmează a fi aplicată marca.

Sub aspectul relei-credințe invocate, cu privire la conduita pârâtei la înregistrarea mărcii, s-a reținut că acesta a formulat cererea pentru înregistrare cunoscând faptul că reclamanta deține legal monopolul fabricării timbrelor poștale în România, aspect ce rezultă din Protocolul încheiat de

acestea la 9 martie 2004. Pârâta a înțeles să înregistreze marca cu denumirea pe care o are manifestarea filatelică de tradiție intitulată „Ziua Mărcii Poștale Românești", nu spre a o folosi în activitatea proprie, ci pentru a o cesiona în viitor, deturnând astfel marca de la scopul său, astfel cum este prevăzut la art. 3 din Legea nr. 84/1998.

Față de situația astfel reținută, a apreciat instanța că pârâta a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii, conduită de natură a aduce prejudicii reclamantei, care este pusă în situația de a nu putea emite timbrele poștale pentru care s-a obligat prin protocolul menționat, decât achitând o remunerație pârâtei pentru folosirea mărcii.

Prin decizia civilă nr. 242/A din 12 octombrie 2007, Curtea de Apel București a respins ca nefondat apelul declarat de Federația Filatelică Română împotriva sentinței tribunalului.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Susținerea apelantei în sensul că reclamanta nu ar fi individualizat, prin cererea de chemare în judecată, marca a cărei anulare s-a cerut nu este fondată, elementele utilizate de reclamantă pentru individualizarea mărcii fiind îndestulătoare pentru determinarea acesteia fără vreun echivoc. Astfel, au fost indicate: semnul înregistrat ca marcă, beneficiarul înregistrării, numărul depozitului constituit în baza cererii de înregistrare marcă formulată de către pârâtă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cât și împrejurarea că a fost publicată înregistrarea respectivă în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secțiunea Mărci nr. 7/2005.

În ceea ce privește condiția interesului în promovarea acțiunii prin care reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii „Ziua Mărcii Poștale Române" al cărei titular este pârâta, aceasta a fost judicios analizată de prima instanță, care a concluzionat în mod corect în sensul îndeplinirii ei.

Astfel, prin art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 42/2004 este consacrat legal dreptul exclusiv al reclamantei intimate de a emite și pune în circulație, respectiv de a distribui și comercializa timbre și efecte poștale.

În raport de exclusivitatea astfel reglementată în favoarea reclamantei, demersul acesteia prin care tinde la înlăturarea limitării exercițiului dreptului de a emite, a pune în circulație și a comercializa timbre sau efecte poștale purtând semnul/sloganul înregistrat de către pârâtă ca marcă corespunde interesului legitim de a-și asigura exercițiul deplin, neîngrădit al dreptului conferit de art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 42/2004. Acest interes este născut și actual, față de actualitatea dispozițiilor legale

menționate, cât și personal, în condițiile în care reclamanta este singurul beneficiar al exclusivității în exercitarea dreptului invocat.

Scopul societății reclamante, astfel cum este stabilit prin art. 5 din Statutul acesteia, nu este nicidecum contrar prevederilor legale menționate, cu atât mai mult cu cât respectivul statut constituie anexa la H.G. nr. 42/2004, astfel că prevederile lor se coroborează și se completează, neputând fi analizate sau valorificate în mod izolat, prin desprinderea lor din contextul în care se regăsesc. De altfel, în acest sens sunt și prevederile art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 42/2004 conform cu care Romfilatelia SA, filială a Companiei Naționale Poșta Română, este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acțiuni și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Nu poate fi primită susținerea apelantei în sensul că reclamanta ar deține numai un monopol care se referă la aspecte administrative legate de editarea timbrelor câtă vreme norma juridică înscrisă în art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 42/2004 reglementează în favoarea acesteia un drept exclusiv, nu doar în ceea ce privește editarea timbrelor, ci și cu privire la punerea și retragerea lor din circulație, cât și la distribuirea și comercializarea unor astfel de timbre.

Interesul reclamat de către pârâtă în ceea ce privește înregistrarea mărcii în litigiu nu o poate exonera pe aceasta de obligațiile legale și convenționale ce îi incumbă, sens în care se are în vedere Protocolul de colaborare încheiat între părțile în proces, în temeiul căruia reclamanta s-a obligat să emită anual cu ocazia manifestării reprezentate de ziua mărcii poștale române și să pună în circulație o vignetă cu suprataxă în favoarea pârâtei, cu ocazia evenimentului constituit de Ziua Mărcii Poștale Române.

Or, în condițiile în care, ulterior momentului la care părțile au convenit în acest sens, pârâta a solicitat și a obținut înregistrarea, ca marcă, a semnului „Ziua Mărcii Poștale Române", care ar fi urmat să fie utilizat de către reclamantă pentru emiterea și punerea în circulație a vignetelor menționate, este evident faptul că scopul respectivei înregistrări a mărcii a fost de natură a crea reclamantei dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asumate prin Protocolul de colaborare.

Dincolo de faptul că, față de exigențele art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 42/2004, reclamanta este singura îndreptățită să editeze, să emită și să pună în circulație timbre poștale, iar marca înregistrată de către pârâtă asigură acesteia protecție pentru timbre poștale, produse în legătură cu care nu poate desfășura activități concurente reclamantei, inițiativa avută de

către pârâtă ulterior înregistrării respectivei mărci – și anume propunerea făcută reclamantei intimate de a îi acorda licență pentru folosirea mărcii pentru o sumă de bani semnificativă – denotă în mod neechivoc faptul că scopul urmărit de aceasta prin înregistrarea mărcii nu a fost cel prevăzut de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, și anume de a deosebi produsele și serviciile ce aparțin unei persoane de cele provenind de la o altă persoană, ci a fost unul de natură a face ca obligația asumată de către reclamantă să devină mai oneroasă decât la momentul asumării ei prin protocol, și totodată să aducă pârâtei apelante un beneficiu suplimentar, pe seama reclamantei, în considerarea aceluiași Protocol care îi impunea obligația de a o sprijini pe reclamantă în activitățile descrise prin această convenție.

O atare conduită constituie o dovadă certă de rea-credință în înregistrarea mărcii analizate și se circumscrie prevederilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, atrăgând sancțiunea nulității mărcii astfel înregistrate.

Împotriva deciziei a declarat recurs aceeași pârâtă, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta susține următoarele:

Caracterul de monopol deținut de reclamantă și invocat din perspectiva dispozițiilor H.G. nr. 42/2004 nu justifică în niciun fel interesul legitim, personal, născut și actual în a solicita anularea înregistrării mărcii, deoarece monopolul reclamantei se referă exclusiv la aspectele administrative legate de editarea timbrelor.

Conform art. 5 din Statutul reclamantei, scopul societății este de a emite timbre și efecte poștale, de a le pune și de a le retrage din circulație, de a distribui timbre poștale și fiscale, mărci poștale, efecte poștale, mărfuri filatelice, accesorii filatelice etc., în vederea promovării și dezvoltării filateliei în România.

Prin urmare, macheta aferentă emisiunilor filatelice se realizează în colaborare cu adevărații beneficiari, filateliștii, ale căror interese în România sunt reprezentate de asociațiile filatelice la care sunt membri, reunite în Federația Filatelică Română.

În ceea ce privește reaua-credință reținută în sarcina pârâtei, hotărârea este greșită, deoarece prin activitatea desfășurată pârâta îndeplinește cu precădere un act de cultură și are ca obiect principal, în sens larg, promovarea filateliei românești, a culturii și istoriei acestui popor prin intermediul mărcilor poștale românești.

În considerarea posibilităților financiare restrânse ale consumatorilor de timbre, acest tip de evenimente este realizat cu sprijinul diverselor

instituții care, într-o formă sau alta, alocă fonduri pentru desfășurarea acestor evenimente.

Reclamanta a recunoscut interesul pârâtei în ceea ce privește înregistrarea mărcii „Ziua Mărcii Poștale Românești", pronunțându-se în sensul încheierii unui contract de licență sau un contract de cesiune pe o perioadă de 3 ani cu privire la drepturile pârâtei pentru emisiunile de efecte poștale, purtând sloganul „Ziua Mărcii Poștale Românești" și solicitând comunicarea cuantumului sumei în schimbul căreia pârâta este dispusă să cesioneze drepturile conferite de înregistrarea mărcii. Or, sumele pe care le-a solicitat pârâta pentru utilizarea mărcii au avut ca scop tocmai finanțarea activităților asociațiilor filatelice.

Chiar în protocolul invocat de reclamantă și reținut în considerentele hotărârii criticate, se precizează clar editarea unei vignete cu supratxă în favoarea Federației Filatelice Române. Mai mult, în considerarea diferendului existent între părți, pentru anul 2007, pârâta a acordat gratuit reclamantei dreptul de a folosi marca.

În atare situație, atât instanța de fond cât și instanța de apel au apreciat greșit reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii în raport de criteriul subiectiv al prețului cesiunii, în condițiile în care reclamanta a fost de acord să încheie un contract de cesiune.

Analizând decizia atacată prin prisma criticilor de nelegalitate formulate, Înalta Curte a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Curtea de apel, menținând sentința tribunalului, a menținut și situația de fapt stabilită de prima instanță, în sensul că:

Reclamanta este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin H.G. nr. 42/2004 ca filială a Companiei Naționale „Poșta Română", căreia i s-a conferit dreptul exclusiv de a emite, de a pune și retrage din circulație timbre și efecte poștale, de a distribui și comercializa timbre poștale.

La data de 9 martie 2004 reclamanta a încheiat cu pârâta Federația Filatelică Română un protocol colaborare, convenind, printre altele, ca anual să colaboreze în vederea editării, cu prilejul Zilei Mărcii Poștele Românești, la editarea unei vignete cu supratxă, în favoarea pârâtei, ca o modalitate utilizată de Poșta Română încă din anul 1959 pentru susținerea mișcării filatelice.

Ulterior, la 29 decembrie 2004 pârâta a solicitat – iar apoi a și obținut – înregistrarea în favoarea sa la O.S.I.M. a unei mărci verbale, constând în denumirea „Ziua Mărcii Poștele Românești".

În continuare, pârâta a făcut reclamantei propunerea de a îi acorda licență pentru folosirea mărcii în schimbul unei sume de bani.

În raport de această situație de fapt, în mod legal ambele instanțe au reținut că reclamanta justifică interesul promovării acțiunii având ca obiect anularea înregistrării mărcii și că înregistrarea mărcii de către pârâtă s-a făcut cu rea-credință în sensul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Este adevărat că monopolul reclamantei se limitează la actele prevăzute limitativ în art. 4 al H.G. nr. 42/2004, dar chiar acționând în limitele acestui act normativ, reclamanta nu ar putea utiliza în legătură cu propriile produse sau servicii denumirea „Ziua Mărcii Poștele Românești", fără acordul pârâtei, câtă vreme această denumire este înregistrată ca marcă în favoarea pârâtei.

În lipsa unui atare acord, utilizarea acestei denumiri în legătură cu organizarea evenimentului aniversar anual prilejuit de ziua dedicată mărcii poștale, ca și editarea vignetei dedicate evenimentului, ar fi prohibite reclamantei.

Aceasta ar zădărnici în mare măsură eforturile reclamantei în vederea realizării acestui obiectiv, cu care însăși pârâta a fost de acord, atunci când a semnat protocolul de colaborare. Prin urmare, reclamanta justifică un interes, legitim, personal, născut și actual în a cere anularea înregistrării mărcii.

Pe fond acțiunea reclamantei este întemeiată, cum corect s-a stabilit de către instanțele anterioare. Aceasta deoarece pârâta a solicitat înregistrarea nu în scopul legitim și specific mărcilor, acela de a-și distinge prin semnul „Ziua Mărcii Poștele Românești", propriile produse sau servicii în raport de produsele sau serviciile altor persoane.

Intenția pârâtei, recunoscută de altfel și prin felul în care a motivat recursul, a fost aceea ca, cedând dreptul de folosire a mărcii către reclamantă în schimbul unei sume de bani, să suplimenteze veniturile federației, pe care le consideră modeste.

Chiar dacă acest aspect este real, iar pârâta nu a urmărit decât ca, din banii obținuți prin cesiunea mărcii, să sprijine financiar mișcarea filatelică, mijlocul ales de aceasta contravine legii, pentru că deturnează marca de la scopul ei firesc și prejudiciază drepturile conferite de lege reclamantei.

De asemenea, faptul că ulterior înregistrării pârâta a fost de acord să permită reclamantei utilizarea pe timp de un an în mod gratuit a mărcii, nu are relevanță.

Ceea ce interesează este atitudinea subiectivă a solicitantului la momentul formulării cererii de înregistrare, or, așa cum corect s-a reținut, în speță, pârâta a acționat cu rea-credință, în sensul că nu a urmărit

marcarea propriilor produse sau servicii cu semnul „Ziua Mărcii Poştale Româneşti", ci interzicerea utilizării acestui semn de către reclamantă fără plata unei sume de bani, în condiţiile în care ştia că reclamantei îi este indispensabilă folosirea semnului pentru aniversarea zilei dedicate mărcii poştale.

Faţă de cele reţinute, Înalta Curte a menţinut decizia atacată şi, în baza art. 312 C.proc.civ., a respins recursul ca nefondat.

**Notă:** În temeiul ultimelor modificări ale legii, art. 48 lit. c) a devenit art. 47 alin. (1) lit. c) din care reiese că se poate cere anularea înregistrării unei mărci, dacă înregistrarea a fost solicitată cu rea-credinţă.

Legea nr. 84/1998 nu defineşte noţiunea de rea-credinţă. Jurisprudenţa europeană a calificat numeroase cazuri ca reprezentând înregistrare cu rea-credinţă a unui semn distinctiv. În acest sens, facem referire la constituirea unui depozit de către o persoană fizică sau juridică, care a cunoscut faptul că expresia pe care o înregistrează ca marcă este folosită de către un terţ cu bună-credinţă de un anumit interval de timp[1].

În Marea Britanie, la înregistrarea unei mărci, solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere privind existenţa semnului distinctiv în circuitul comercial. În jurisprudenţa europeană, noţiunea de rea-credinţă este definită prin referire la o conduită care nu se încadrează în limitele eticii şi onestităţii. Reaua-credinţă trebuie să fie apreciată pe baza unor circumstanţe obiective la momentul solicitării înregistrării mărcii. Elementul subiectiv, intenţia părţii, reprezintă elementul primordial în calificarea înregistrării unui semn cu rea-credinţă[2].

Pentru o analiză comparativă facem referire la marca „Miss România", care a fost înregistrată la OSIM pe baza certificatului nr. 19580, pentru clasa de produse nr. 41 de servicii referitoare la educaţie, divertisment, activităţi culturale şi sportive. În speţă, instanţa de judecată a apreciat că titularul mărcii nu poate invoca un drept exclusiv de exploatare împotriva organizatorilor concursului de frumuseţe desemnat prin utilizarea acestei expresii generice. Mai mult, titularul mărcii nu deţinea exclusivitate în folosirea expresiei pentru organizarea de concursuri pe

---

[1] Pentru detalii, *V. Roş, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, op. cit., p. 390-395.

[2] A se vedea *Joel Smith, Heather Newton, Rosie Patterson*, Bad faith and honest practices: is it black and white?, în JIPL&P vol. 5, nr. 4/2010, p. 260-263.

teritoriul țării noastre, iar OSIM nu ar fi trebuit să accepte înregistrarea acestei expresii uzuale[1].

Astfel, reaua-credință reiese din posibilitatea transmiterii dreptului de folosire a mărcii contra plății unei sume de bani. Mai mult, cererea de înregistrare a mărcii de către pârâtă este depusă la OSIM pe data de 29 decembrie 2004, iar protocolul de colaborare între cele două instituții este încheiat la data de 9 martie 2004.

## 5. Apel. Anulare marcă. Similitudine fonetică, auditivă și conceptuală. Condiții

Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 48 alin. (1) lit. b)
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998,
aprobat prin H.G. nr. 833/1998, Regula 10 pct. 2

*Disponibilitatea este condiție de fond la înregistrarea unei mărci. Pentru a putea fi apropriat un semn distinctiv trebuie să fie liber.*

*În această materie, se aplică principiul specialității mărcilor. Astfel, poate fi înregistrată o marcă identică sau similară cu o marcă anterioară numai pentru categorii de produse sau servicii diferite.*

*Dacă ulterior înregistrării se constată că nu au fost îndeplinite condițiile de fond, orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii.*

*C.A. București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 207/A din 3 decembrie 2009 (www.jurisprudenta.com)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila, Secția comercială și de contencios administrativ sub nr. 1535/113/2006, reclamanta SC D.C. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC T.S. SRL să se dispună anularea înregistrării mărcii individuale „Ronțăilă" de pe numele pârâtei, obligarea pârâtei să înceteze comercializarea produselor sub această marcă și retragerea de la vânzare a produselor care poartă această marcă.

---

[1] A se vedea Trib. București, secția a III-a civilă, sent. civ. nr. 220 din 17.04.1997, în *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, op. cit., p. 133-134.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că este titulara drepturilor asupra mărcii „RONTZI" conform certificatului de înregistrare de la OSIM și sub această marcă a obținut protecția pentru produsele din clasa 30. Pentru aceleași produse a obținut protecție și pârâta, dar la o dată ulterioară, marca pârâtei fiind „RONȚĂILĂ", reclamanta apreciind că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, întrucât cele două mărci sunt similare din punct de vedere fonetic, vizual, semantic cât și conceptual. Se arată că elementul dominant al celor două mărci „Rontzi" – „Ronțăilă" este prefixul „Ront" și chiar dacă scrierea celor două cuvinte este distinctă, sonoritatea este foarte asemănătoare, deoarece ambele mărci evocă și au la baza verbul „a ronțăi".

Se arată că ambele mărci se referă la produse din clasa 30, unele fiind identice și altele similare, iar produsele la care se referă cele două mărci pot fi vândute prin același lanț de distribuție, putând fi găsite în aceleași magazine, chiar pe aceleași rafturi, în acest sens constatându-se cu ușurință inducerea în eroare a consumatorului care poate asocia produsele vândute sub marca „Ronțăilă" cu produsele vândute sub marca „Rontzy" de către reclamantă, crezând ca firma reclamantei și-a extins familia de mărci printr-o nouă marcă, care derivă de la marca „Rontzy".

Prin sentința civilă nr. 427/09.11.2006 pronunțată de Tribunalul Brăila a fost declinată competența în favoarea Tribunalului București, unde a fost format dosarul nr. 2951/3/2007 al Secției a IV-a civilă.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

Pe excepție, pârâta a arătat ca primul capăt de cerere îl reprezintă o cerere în anularea unei mărci înregistrate, în timp ce capetele 2 și 3 sunt proprii unei acțiuni în contrafacere, cumulul acestor capete de cerere nefiind posibil.

Pe fond, pârâta a arătat că marca individuală combinată nr. 51927 Ronțăilă care îndeplinea la data depozitului condițiile legale pentru a fi înregistrată, nu intră sub incidența prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, că mărcile în litigiu nu sunt similare nici din punct de vedere vizual, nici din punct de vedere fonetic și nici din punct de vedere conceptual, și nici nu s-a produs vreo dovadă privind riscul de confuzie.

Prin sentința civilă nr. 500/03.04.2007 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, în dosarul nr. 2951/3/2007, au fost respinse ca nefondate excepția inadmisibilității acțiunii și acțiunea reclamantei.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel reclamanta, prin decizia civilă nr. 297/27.11.2007 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, fiind admis apelul și trimisă cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, unde s-a format dosarul nr. 5561/3/2008.

La data de 3.04.2008, reclamanta, conformându-se deciziei instanței de casare, a formulat cerere de completare, prin care a solicitat chemarea în judecată și a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Prin sentința civilă nr. 1466/18.09.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a civilă în dosarul nr. 5561/3/2008, a fost respinsă acțiunea ca neîntemeiată.

În motivarea sentinței, s-a reținut că mărcile în conflict nu sunt similare. Astfel, marca reclamantei este una verbală, în timp ce marca pârâtei este una combinată, compusă dintr-un element verbal și unul grafic constând în reprezentarea unui iepure. Ca atare, conceptual nu există asemănare între cele două mărci.

De asemenea, tribunalul a reținut că din punct de vedere vizual, nu există asemănare între cele două mărci, întrucât marca pârâtei conține un element grafic care este dominant în ansamblul mărcii, așa încât marca pârâtei are impact vizual prin acest element grafic, iar nu prin elementul verbal.

S-a mai reținut că nici fonetic cele două mărci nu sunt similare, întrucât marca reclamantei este formată din două silabe, în timp ce elementul verbal al mărcii pârâtei este format din 4 silabe. Totodată, deși primele 4 litere ale celor două mărci sunt identice, finalul lor este complet diferit ca lungime și sonoritate, așa încât este de natură să le diferențieze suficient de mult pentru a nu putea fi considerate ca fiind similare din punct de vedere fonetic.

Tribunalul a mai reținut că marca reclamantei – Rontzy – nu are nicio semnificație, fiind o marcă fantezistă, însă se poate considera că sugerează că produsele comercializate sub această marcă sunt crocante și, ca atare, pot fi rontăite. Pe de altă parte, elementul verbal al mărcii pârâtei – Rontăilă – apare ca fiind numele dat iepurelui care constituie elementul grafic al mărcii, plecând de la una din însușirile notorii ale animalului reprezentat de elementul grafic. Sugestia conținută de ambele mărci este așadar aceea că produsele comercializate sub aceste mărci sunt crocante, respectiv că pot fi rontăite.

Pe de altă parte, întrucât elementul verbal al mărcii pârâtei apare ca fiind numele iepurelui reprezentat de elementul grafic, sugestia este ate-

nuată în cazul pârâtei, întrucât „Ronțăilă" apare ca nume al iepurelui și nu în mod necesar ca însușire a produsului comercializat sub această marcă.

În plus, simpla împrejurare că cele două mărci conțin elemente care sugerează însușiri ale unor produse nu este de natură a aprecia că cele două mărci sunt similare, atâta timp cât similaritatea nu este dată și de alte elemente, cu atât mai mult cu cât elementul care sugerează însușirea produsului este accidental. De altfel, reclamanta nu este în drept să se prevaleze de sugestia conținută în marca sa cu privire la caracteristica produselor de a fi crocante, având în vedere dispozițiile art. 5 lit. d) partea finală din Legea nr. 84/1998 și, pe de altă parte, întrucât marca sa este înregistrată pentru o gamă largă de produse, multe dintre acestea prin natura lor neputând avea caracteristica invocată de reclamantă ca element de similitudine, respectiv aceea de a putea fi rontăite.

Ca atare, tribunalul a reținut că, deși există o oarecare asemănare între cele două mărci prin faptul că marca reclamantei sugerează însușirea produselor de a fi crocante, iar marca pârâtei poate fi considerată ca sugerând și ea aceeași însușire, totuși cele două mărci nu sunt similare în sensul Legii nr. 84/1998 și totodată, nu se poate reține riscul de confuzie între cele două mărci sau riscul de asociere, întrucât elementele distinctive între acestea sunt multe și semnificative, în ansamblu elementele care diferențiază cele două mărci fiind preponderente. Astfel, s-a reținut că nu sunt întrunite în cauză dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel la data de 25.02.2009 reclamanta SC D.C. SRL, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinței în sensul admiterii acțiunii de anulare a mărcii, cu consecința obligării pârâtei la încetarea comercializării de produse sub această marcă și retragerea de la vânzare a produselor care poartă această denumire.

În motivarea cererii de apel, se arată că din punct de vedere semantic cele două mărci sunt similare. Componenta verbală a celor două mărci are origine comună, respectiv verbul „a ronți", cuvânt care duce cu gândul la alimente tari, uscate, cum ar fi covrigei, sticks-uri, chips-uri. Se arată că elementul figurativ atașat mărcii Ronțăilă nr. 51927 nu este de natură a oferi distinctivitate mărcii respective în ansamblul ei, deoarece acesta accentuează similaritatea conceptuală cu marca anterioară. Se arată că de la apariția pe piață a mărcii Rontzy, aceasta a fost utilizată fără întrerupere, în toate județele țării, au fost investite sume importante în publicitate și reclamă, marca dobândind un grad mare de distinctivitate. Acest

grad de distinctivitate sporește riscul de confuzie, ce include și riscul de asociere între cele două mărci pentru consumatorul mediu.

Sub aspectul similarității fonetice, mărcile prezintă un grad mare de similaritate deoarece prima parte a unui cuvânt are un impact auditiv important, iar aceasta este identică în cazul celor două mărci. Consumatorul va crede că pe piață a apărut un nou produs din gama covrigilor Rontzy, iar campaniile publicitare realizate sonor sau vizual vor crea confuzie în rândul consumatorilor.

Se susține că produsele sunt fie identice, fie similare, deoarece ambele mărci se referă la produse din clasa 30. În antetul fiecărei clase din Clasificarea Internațională a produselor și serviciilor sunt trecute la modul general categoriile sau grupele de produse sau servicii, solicitantul unei cereri de înregistrare a unei mărci având dreptul legal să revendice toate tipurile de produse sau servicii incluse într-o clasă. Deci, similitudinea dintre cele două mărci este dată și de produsele la care aceste două mărci sunt atașate și utilizate, fiind produse identice – covrigei – și produse similare – chips-uri, snacks-uri, pufuleți. Prin urmare, riscul de confuzie este sporit și prin faptul că cele două mărci privesc produse identice și similare, incluse în aceeași clasă.

Se arată că sunt îndeplinite condițiile cumulativ prevăzute de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar marca combinată nr. 51927 având denumirea Ronțăilă intră sub incidența acestui articol.

În drept, au fost invocate prevederile art. 282 și urm. C.proc.civ., art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Intimata SC T.S. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

În motivarea întâmpinării, s-a arătat că riscul de confuzie trebuie să fie justificat plecând de la distinctivitatea mărcii care este dată de relația triunghiulară pe care marca o are pe de o parte cu produsul, iar pe de altă parte cu publicul.

Din punct de vedere vizual, marca Rontzy nr. 41414 este o marcă simplă, verbală, fără un conținut imaginativ, original, distinctiv în comparație cu marca Ronțăilă nr. 51927 care este o marcă combinată, complexă, fantezistă. Din punct de vedere sonor, cuvântul „Ronțăilă" este un cuvânt lung din patru silabe, în timp ce marca Rontzy este formată dintr-un cuvânt scurt de două silabe, astfel că percepția sonoră a cuvintelor este foarte diferită. Se mai arată că aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci care păstrează în memorie în special componentele distinctive și dominante.

Din punct de vedere al produselor, se arată că acestea nu sunt identice, deoarece marca „Ronțăilă" este asociată unor produse enumerate limitativ în cadrul clasei 30, în timp ce marca Rontzy protejează întreaga clasă 30. În consecință, produsele nu sunt identice, așa cum rezultă de altfel și din Regula 10 pct. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 833/19.11.1998, care precizează că produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă.

Se mai arată că marca Ronțăilă a fost utilizată în mod intensiv pe piață din anul 1999, devenind bine cunoscută și apreciată în rândul consumatorilor, riscul de confuzie fiind inexistent.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115 și urm. C.proc.civ., Legea nr. 84/1998, H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Analizând cauza de față prin prisma motivelor de apel formulate de apelantă, a apărărilor invocate de intimată și a probelor administrate în cauză, Curtea reține următoarele:

În fapt, apelanta-reclamanta este titulara mărcii verbale RONTZY nr. 41414 din 27.03.2000, înregistrată pentru produse din clasa 30 – cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii, gheață.

Intimata-pârâtă este titulara mărcii combinate RONȚĂILĂ nr. 051927 din 8.04.2002, înregistrată pentru produse din clasa 30 – covrigei, chips-uri, snacks-uri, pufuleți.

Reclamanta a solicitat anularea mărcii pârâtei, invocând dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Într-un prim motiv de apel, se arată că, din punct de vedere semantic, cele două mărci sunt similare, întrucât componenta verbală a celor două mărci are origine comună, respectiv verbul „a ronți", cuvânt care duce cu gândul la alimente tari, uscate, cum ar fi covrigei, sticks-uri, chips-uri.

Curtea constată că, într-adevăr, sugestia conținută de ambele mărci este aceea că produsele comercializate sub aceste mărci sunt crocante, respectiv că pot fi ronțăite.

Cele două mărci sunt asemănătoare din punct de vedere semantic, dar, așa cum a reținut și tribunalul, simpla împrejurare că cele două mărci conțin elemente care sugerează însușiri ale unor produse nu este de natură a determina concluzia că cele două mărci sunt similare, atâta timp cât

similaritatea nu este dată şi de alte elemente, cu atât mai mult cu cât elementul care sugerează însuşirea produsului este accidental.

Astfel, se constată că elementul verbal al mărcii pârâtei apare ca fiind numele iepurelui reprezentat de elementul grafic, motiv pentru care sugestia sus-menționată este atenuată în cazul mărcii pârâtei.

Se mai arată de către apelantă că elementul figurativ ataşat mărcii „Ronțăilă" nr. 51927 nu este de natură a oferi distinctivitate mărcii respective în ansamblul ei, deoarece acesta accentuează similaritatea conceptuală cu marca anterioară.

Cu privire la acest argument, Curtea reține că introducerea unui aspect grafic în cadrul mărcii este de natură să o diferențieze față de orice altă marcă lipsită de un astfel de element grafic, ceea ce nu va face decât să accentueze diferențele dintre cele două mărci supuse comparației.

În al treilea rând, apelanta a susținut faptul că, sub aspectul similarității fonetice, mărcile prezintă un grad mare de similaritate deoarece prima parte a unui cuvânt are un impact auditiv important, iar aceasta este identică în cazul celor două mărci. Consumatorul va crede că pe piață a apărut un nou produs din gama covrigilor Rontzy, iar campaniile publicitare realizate sonor sau vizual vor crea confuzie în rândul consumatorilor.

Curtea constată ca fiind corectă motivarea instanței de fond, în sensul că marca reclamantei este formată din două silabe, în timp ce elementul verbal al mărcii pârâtei este format din 4 silabe; deşi primele 4 litere ale celor două mărci sunt identice, finalul lor este complet diferit ca lungime şi sonoritate, aşa încât este de natură să le diferențieze suficient de mult pentru a nu putea fi considerate ca fiind similare din punct de vedere fonetic.

Se mai arată că aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci care păstrează în memorie în special componentele distinctive şi dominante.

Or, la formarea acestei impresii de ansamblu contribuie toate aceste mici diferențe sesizate până acum: existența elementului grafic, mai multe silabe, finalul diferit al cuvintelor. Aceste elemente de diferență apar ca fiind dominante, iar nu nesemnificative, față de multitudinea lor şi de modul în care se îmbină, rezultatul creat fiind complet diferit.

În al patrulea rând, se arată de către apelantă faptul că, de la apariția pe piață a mărcii Rontzy, aceasta a fost utilizată fără întrerupere, în toate județele țării, au fost investite sume importante în publicitate şi reclamă, marca dobândind un grad mare de distinctivitate.

Pe de altă parte, şi intimata a susţinut că marca „Ronţăilă" a fost utilizată în mod intensiv pe piaţă din anul 1999, devenind bine cunoscută şi apreciată în rândul consumatorilor, riscul de confuzie fiind inexistent.

Curtea reţine faptul că folosirea concomitentă a celor două mărci nu poate fi invocată ca un argument în favoarea sau în defavoarea vreuneia dintre părţi, reprezentând un aspect normal al activităţii comerciale desfăşurate de părţi şi deci un argument neutru.

Se susţine, mai departe, de către apelantă faptul că produsele sunt fie identice, fie similare, deoarece ambele mărci se referă la produse din clasa 30. În antetul fiecărei clase din Clasificarea Internaţională a produselor şi serviciilor sunt trecute la modul general categoriile sau grupele de produse sau servicii, solicitantul unei cereri de înregistrare a unei mărci având dreptul legal să revendice toate tipurile de produse sau servicii incluse într-o clasă. Deci, similitudinea dintre cele două mărci este dată şi de produsele la care aceste două mărci sunt ataşate şi utilizate, fiind produse identice – covrigei – şi produse similare – chips-uri, snacks-uri, pufuleţi. Deci, riscul de confuzie este sporit şi prin faptul că cele două mărci privesc produse identice şi similare, incluse în aceeaşi clasă.

Din punct de vedere al produselor, Curtea reţine faptul că acestea nu sunt identice, deoarece marca „Ronţăilă" este asociată unor produse enumerate limitativ din cadrul clasei 30, în timp ce marca Rontzy protejează întreaga clasă 30. Aşa cum rezultă din Regula 10 pct. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 833/1998, produsele si serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă şi nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa.

Prin urmare, înregistrarea mărcilor pentru aceeaşi clasă nu reprezintă un argument definitoriu în favoarea reclamantei, ci doar un indiciu ce ar fi trebuit să se coroboreze cu alte aspecte concrete, care duc la crearea riscului de confuzie.

Or, aşa cum s-a reţinut mai sus, aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci care păstrează în memorie în special componentele distinctive şi dominante.

Constatând astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, Curtea, în temeiul art. 296 C.proc.civ., va respinge apelul ca nefondat.

**Notă:** În conformitate cu noua numerotare, art. 48 alin. (1) lit. b) a devenit art. 47 alin. (1) lit. b) în temeiul căruia se poate cere anularea

înregistrării mărcii, dacă înscrierea s-a efectuat cu nerespectarea dispozițiilor art. 6.

În speță, instanța de judecată trebuie să analizeze dacă există risc de confuzie între o marcă simplă și o marcă combinată. La pronunțarea hotărârii instanța de judecată a realizat o apreciere globală a elementelor din componența celor două mărci pentru a evidenția asemănările vizuale, auditive sau conceptuale. Aprecierea globală presupune analizarea impresiei de ansamblu pe care o are marca asupra unui consumator de nivel mediu.

Tribunalul de Primă Instanță a adoptat o hotărâre istorică referitoare la analiza riscului de confuzie dintre o marcă combinată și o marcă simplă. Comparația a fost realizată între marca simplă și elementul dominant al mărcii combinate. Elementul dominant al mărcii a fost identificat în funcție de un număr variat de criterii, precum dimensiune, culori, poziție. Precedentul creat prin pronunțarea acestei hotărâri a fost calificat în doctrina elementului distinctiv independent, care a fost luată în considerare la pronunțarea unor hotărâri în cazuri asemănătoare. Rezultă că în jurisprudența europeană se manifestă o nouă tendință în analizarea comparativă a două mărci similare[1].

## 6. Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii

Legea nr. 84/1998, art. 45

*Decăderea din drepturi a titularului se poate pronunța în cazul în care marca înregistrată nu este folosită sau este utilizată insuficient.*

*Folosirea mărcii înregistrate trebuie să fie efectivă și serioasă. Aceasta se apreciază de către instanța de judecată în cazul unui litigiu în funcție de circumstanțele specifice cauzei. Din speță, reiese că în aprecierea folosirii efective are relevanță tipul, natura și cantitatea de produse comercializate pe piață.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 4864 din 7 iunie 2011 (www.scj.ro)*

---

[1] Case C-334/05 P, *OHIM v. Shaker*, Court of Justice of the European Communities, 8 March 2007, în Edward Smith, The bowl with the botter taste, în JIPL&P vol. 2, nr. 8/2007, p. 510-512.

Reclamanta SC D.R. SRL a chemat în judecată SC C.C. SA, solicitând, în contradictoriu şi cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, decăderea pârâtei SC C.C. SA din drepturile conferite de înregistrarea mărcii „CI-CO Băutură Răcoritoare" nr. R 23585 pentru clasa de produse 32, în baza art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Reclamanta a arătat că pârâta SC C.C. SA nu a produs şi nu a comercializat pe teritoriul României produse purtând marca „CI-CO Băutură Răcoritoare", iar în ce priveşte interesul său în formularea cererii, acesta este justificat de faptul că a depus la OSIM cereri de înregistrare a mărcilor individuale combinate: marca „CI-CO" nr. M 2007 10336, marca „CICO" nr. M 2007 10335, marca „CHE&CICO" nr. M 2007 10333 din 8.11.2007 pentru clasele de produse 32, 35 şi 39 conform Clasificării de la Nisa.

În urma examinării în fond, OSIM a emis avize de refuz provizoriu, prin care a respins de la înregistrare mărcile reclamantei, opunând pentru clasa 32 de produse marca „CI-CO Băutură Răcoritoare" aparţinând reclamantei.

Pârâta SC C.C. SA a invocat excepţia lipsei de interes şi excepţia prematurităţii.

Tribunalul a respins excepţia prematurităţii, reţinând că data de la care curge termenul de 5 ani este cea a dobândirii dreptului iniţial conferit de marcă prin înregistrarea acesteia la OSIM potrivit art. 4 din Legea nr. 84/1998. A respins de asemenea excepţia lipsei de interes, reţinând că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole în înregistrarea mărcii solicitate de către reclamantă constituie prin concept un folos practic.

Prin sentinţa civilă nr. 112/2009, Tribunalul Bucureşti a respins cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluţionarea apelurilor declarate de reclamantă şi de pârâţi, prin decizia nr. 110/A/2010 a respins apelul incident formulat de către pârâta SC C.C. SA, ca nefondat; a admis apelul principal formulat de către reclamanta SC D.R. SRL; a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a admis acţiunea şi a dispus decăderea pârâtei SC C.C. SA din drepturile conferite de marca individuală combinată „CI-CO Băutură răcoritoare".

Instanţa a analizat cu prioritate chestiunile deduse judecăţii în apel de pârâtă.

În privința lipsei de interes a reclamantei, aceasta a fost invocată pentru două considerente: emiterea avizului de refuz provizoriu la înregistrarea propriei mărci din motivul existenței a două mărci anterioare care se opun la înregistrare, deci marca apelantei pârâte nu este singurul obstacol la înregistrare, precum și împrejurarea că marca CI-CO a pârâtei apelante este notorie.

Curtea și-a însușit raționamentul primei instanțe, în sensul că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole la înregistrarea mărcii constituie prin sine un folos practic, deoarece acest demers, deși nu este suficient, este necesar pentru a deschide reclamantei apelante calea înregistrării mărcii sale.

Pe de altă parte, reclamanta își justifică pe deplin interesul în formularea cererii de față, având în vedere că afirmă intenția de înregistrare a mărcii ce folosește același semn protejat în beneficiul pârâtei apelante și, implicit, afirmă și dreptul de a folosi acest semn ca urmare a pretinsei încetări a efectelor înregistrării mărcii pârâtei prin instituția decăderii.

Nefondată este și susținerea referitoare la greșita soluționare a excepției de prematuritate.

Termenul la care se raportează actele de folosire a mărcii efectuate de titular în litigiul de decădere se calculează de la data sesizării instanței, înapoi, până la momentul înregistrării inițiale, și nu de la data reînnoirii mărcii.

În privința apelului declarat de reclamantă, Curtea a reținut că din mijloacele de probă administrate a rezultat îndeplinirea condiției ca exploatarea să fie reală și neechivocă, însă disputa poartă asupra caracterului public și serios al folosirii.

Curtea reține informarea emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că în anul 2005 cifra de afaceri a societății comerciale SC C.C. SA a fost de 4.773.064 RON.

Alte facturi fiscale sau documente care să probeze comercializarea produselor sale sub marca CI-CO în restul perioadei de referință nu au fost depuse.

Suma ce reprezintă valoarea facturilor fiscale este nesemnificativă față de valoarea cifrei de afaceri declarată de apelanta-pârâtă și, având în vedere și împrejurarea că în cuprinsul facturilor fiscale amintite produsul purtând marca CI-CO era menționat alături de alte produse ale pârâtei, Curtea reține că dovezile administrate arată o folosire a mărcii neimportantă, ce nu îndeplinește cerința de a fi serioasă.

Curtea a reținut că, deși este întemeiat argumentul primei instanțe în sensul că natura produsului sau serviciului pentru care marca este prote-

jată poate atrage o utilizare intermitentă, mai intensă numai în anumite perioade (spre exemplu în timpul anotimpurilor calde), în cauză lipsa caracterului continuu al utilizării mărcii nu derivă din natura produsului.

Astfel, chiar dacă dovezile ar atesta comercializarea produselor exclusiv pe timpul verii, acestea ar trebui să privească întreaga perioadă de referință de 5 ani, ceea ce nu s-a întâmplat, şi, în plus, cantitatea extrem de redusă a producției comercializate face ca această folosire să nu poată fi considerată serioasă.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu s-a dovedit nici caracterul public al folosinței analizate.

Astfel, trei din cele cinci facturi fiscale depuse atestă comercializarea produsului către persoane fizice neidentificate, iar celelalte două facturi atestă vânzarea a câte 120 unități din produsul purtând marca în litigiu către o persoană juridică.

Or, în aceste condiții, Curtea a considerat dovezile administrate ca fiind insuficiente pentru a proba caracterul public al folosirii mărcii, destinatarii unei părți importante a producției cu privire la care s-a dovedit comercializarea fiind persoane fizice neidentificate, fără a se putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice.

Având în vedere că actele de folosință dovedite în anul 2005 nu constituie o folosire efectivă, Curtea a constatat că este împlinit şi termenul de 5 ani în care nu s-a realizat condiția cerută de lege pentru a înlătura sancțiunea decăderii, cererea de chemare în judecată fiind întemeiată.

Împotriva deciziei au declarat recurs ambele părți.

Reclamanta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ., critică decizia sub aspectul greşitei reținere a împrejurării că pârâta a făcut dovada folosirii reale şi neechivoce a mărcii pentru clasa de produse 32.

Pârâta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile pct. 9 al art. 304 C.proc.civ., critică decizia pentru motivele ce urmează:

În mod eronat, instanța de apel a apreciat lipsa caracterului public al folosirii mărcii CI-CO. Distinct de faptul că nu reiese importanța numelor persoanelor fizice destinatare ale produselor purtând marca CI-CO, instanța de apel s-a referit numai la o parte din produsele comercializate, din moment ce reține că produsul purtând marca CI-CO a fost comercializat către o persoană juridică. Din situația facturilor emise în perioada relevantă, reiese un număr mult mai mare de destinatari persoane juridice, situație a vânzărilor pe care instanța de apel nu a luat-o în considerare.

Se apreciază că unicul motiv pentru care instanța de apel a apreciat lipsa unei folosiri efective a mărcii CI-CO a fost acela al unei cantități mai mici de produse comercializate, decât o cantitate care ar fi făcut dovada suficientă a folosirii mărcii, împrejurare pe care instanța a calificat-o și adaptat-o pentru susținerea neîndeplinirii condițiilor folosirii efective. În alte cuvinte, instanța de apel a apreciat că se impune decăderea titularului din drepturile conferite de marca CI-CO pentru simplul motiv că produsele comercializate purtând marca în discuție sunt în număr insuficient, urmând ca același argument să fie adaptat și pentru susținerea lipsei caracterului public al folosirii, reținând în mod greșit că probele depuse la dosar fac dovada comercializării numai a 120 de unități din produsul purtând marca CI-CO.

În mod eronat instanța de apel a apreciat lipsa caracterului serios al folosirii mărcii CI-CO. Așa cum s-a arătat, deși instanța a reținut că folosirea mărcii CI-CO s-a făcut cu caracter real și neechivoc, aceasta a reținut că valoarea produselor comercializate nu atestă o folosire serioasă a mărcii CI-CO.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pârâta este titulara dreptului exclusiv asupra mărcii CI-CO, reunind atributele unui drept de proprietate clasic; în virtutea dreptului conferit de lege, pârâta este singura în măsura să decidă modalitatea de dispunere cu privire la marca sa.

Contrar celor reținute de instanța de apel, în sensul că nu contează producția mărfurilor purtând marca în discuție, ci numai comercializarea, și producția bunurilor purtând marca este o dovadă a folosirii acesteia, procesul de producție fiind prima verigă din lanțul comercializării. Este posibil ca un titular de marcă să producă bunurile pentru a fi comercializate sub semnul mărcii, însă să nu le poată și comercializa/vinde în condițiile economiei, a pieței de desfacere, a concurenței.

Instanța de apel în mod greșit a admis acțiunea în decădere, pentru neuz, din drepturile conferite de marcă. Se apreciază că recurenta nu a avut niciun moment atitudinea unui titular dezinteresat de marca sa ori a unui titular de rea-credință, dornic să blocheze concurența.

Instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998, aplicând sancțiunea decăderii pentru o marcă ce a fost efectiv folosită, cu încălcarea rațiunii și scopului art. 45 din Legea nr. 84/1998.

Decizia atacată este nelegală și sub aspectul respingerii apelului formulat de pârâtă, respingând în mod greșit excepția lipsei de interes a intimatei-reclamante în formularea acțiunii în decădere.

Înalta Curte a admis excepția lipsei de interes a reclamantei în exercitarea recursului și, pe fondul recursului pârâtei, a constatat caracterul nefondat al acestuia pentru considerentele ce urmează:

Marca a cărei decădere s-a solicitat este o marcă combinată, fiind compusă din mai multe elemente verbale și figurative, respectiv elementul verbal „CI-CO", elementul verbal „Băutură Răcoritoare" și elemente grafice constând în reproducerea stilizată a unui ursuleț care ține în brațe o sticlă de băutură răcoritoare. Pentru a se reține folosirea efectivă a mărcii a cărei decădere se solicită, trebuie să se facă dovada folosirii atât a elementului verbal „CI-CO", cât și a elementului figurativ ce însoțește elementul verbal, astfel cum marca a fost înregistrată.

Aceste etichete conțin însă reprezentarea grafică a unei alte mărci — marca nr. 041563 ce conține o cu totul altă reprezentare grafică și care nu mai este în vigoare în prezent pe teritoriul României, fiind refuzată de la protecție.

Criticile formulate de recurenta-pârâtă SC C.C. SA împotriva deciziei prin care instanța de apel a reținut lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii „CI-CO Băutura Răcoritoare" nr. R23585 pentru clasa de produse 32 sunt neîntemeiate, instanța de apel făcând aplicarea și interpretarea legală a prevederilor art. 45 din Legea nr. 84/1998 în ceea ce privește noțiunile de folosire „serioasă și publică".

Singurele facturi ce fac dovada comercializării către un terț a produsului „CI-CO" sunt cele emise către SC L & ACP SRL în lunile septembrie și decembrie 2005 în valoare totală de 288,44 lei.

Critica recurentei-pârâte referitoare la nereținerea de către instanța de apel a înscrisurilor privind producția bunurilor purtând marca CI-CO în dovedirea folosirii mărcii este nefondată, deoarece procesul de producție a băuturilor răcoritoare nu reprezintă o folosire efectivă – cu caracter public a mărcii, ci numai un act preparator care însă nu întrunește condiția unei folosiri publice. Or, numai comercializarea produselor către publicul consumator poate fi considerată o folosire publică, aptă de a îndeplini funcția esențială a mărcii.

Invocarea de către recurenta-pârâtă a cerințelor pieței și a concurenței de pe piață nu poate conduce la înlăturarea cerinței imperative privind caracterul public al folosirii mărcii, deoarece, conform regulilor din piață, orice comerciant este liber să își stabilească propria strategie de marketing și să ia deciziile de afaceri pe care le consideră potrivite, inclusiv în ceea ce privește momentul, cantitatea și modalitățile de comercializare a produselor sale.

Instanța a reținut valoarea facturilor fiscale ce fac dovada comercializării produsului pentru produsul CICO pe parcursul lunilor mai-decembrie 2005, al căror cuantum nu depășește 1.000 lei, constatând de asemenea că alte facturi fiscale care să probeze comercializarea produselor în restul intervalului de referință 9.06.2003 – 9.06.2008 nu au fost depuse. În consecință, volumul vânzărilor ce reiese din facturile depuse la dosar nu poate face dovada unei folosiri serioase a mărcii, fiind cu atât mai nesemnificativ și prin raportarea acestuia la cifra de afaceri în anul 2005 a SC C.C. SA (de peste 4.500.000 lei). O astfel de folosire nu poate îndeplini funcția esențială a mărcii, de a garanta originea produselor, permițându-le consumatorilor să le identifice.

Instanța de apel a analizat folosirea mărcii și în raport cu tipul și natura produsului – băuturi răcoritoare – un produs caracterizat de o piață în care folosirea mărcii trebuie să fie valoric și cantitativ semnificativă pentru ca marca să fie reținută de consumator ca un mijloc de identificare a produsului și de garanție a calității. În ceea ce privește produsele de larg consum cu o valoare scăzută, folosirea acestora trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a se reține existența unei folosiri efective. În acest sens practica OHIM este constantă astfel cum rezultă din cauza *Havana & Co vs. Havana Night.*

Frecvența utilizării de către SC C.C. SA a produsului băuturi răcoritoare (criteriu recomandat de C.E.J.) este foarte redusă, iar, pe de altă parte, cantitatea de produse comercializată este și ea foarte redusă. Caracteristicile pieței pentru această categorie de produse conduc la concluzia că pentru acest tip de produse comercializarea trebuie să fie una constantă și importantă cantitativ pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată. De asemenea, trebuie avut în vedere și prețul produsului comercializat de recurenta-pârâtă sub marca CICO – 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută. După cum s-a reținut în mod constant în practica comunitară, o asemenea valoare scăzută a prețului unitar trebuie compensată cu un volum semnificativ al produselor comercializate, ceea ce nu s-a dovedit în prezenta cauză.

Așadar, caracteristicile pieței pentru produsele băuturi răcoritoare indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă generală, vândute în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, o cifră de vânzare scăzută, exprimată în valoare absolută, a unui produs cu preț mic sau mediu, permite să se concluzioneze o utilizare neserioasă a mărcii în cauză și în acest sens reținerea instanței de apel este pe deplin legală.

Instanța a înlăturat facturile emise de recurenta-pârâtă către persoane fizice deoarece nu se menționează niciun atribut de identificare al persoanelor fizice pentru a putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice, facturile emise către persoane fizice neidentificate nu îndeplinesc condițiile legale de emitere în sensul art. 155 pct. 5 C.fisc. Acesta este raționamentul instanței în baza căruia au fost înlăturate ca nerelevante facturile emise către persoane fizice, nefiind vorba de vânzări directe consumatorilor asemănător vânzărilor din chioșcuri, cofetării, stradal etc.

Recurenta-pârâtă nu a făcut dovada comercializării produselor sub marca CI-CO prin circuite publice. Deși argumentează în cadrul recursului formulat că pentru reținerea caracterului public al folosirii mărcilor este suficient ca produsele să fie disponibile în magazine speciale, la un număr restrâns de puncte de vânzare sau chiar prin circuite particulare, susținând că produsele au fost comercializate în unitățile proprii, recurenta-pârâtă nu a administrat probe din care să rezulte că aceste unități proprii există sau au existat și că în cadrul acestora s-au comercializat produse sub marca în cauză.

Instanța de apel a înlăturat corect înscrisul „Situația valorii producției pentru anii 2003-2008" deoarece pentru stabilirea caracterului public al folosirii mărcii relevantă nu este numai producția, ci, mai ales, comercializarea sub marca recurentei-pârâte a produselor respective. Or, după cum s-a arătat anterior, din probele administrate de SC C.C. SA nu a rezultat decât comercializarea unei cantități nesemnificative de băuturi răcoritoare.

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.proc.civ.

**Notă:** În conformitate cu noua numerotare art. 45 a devenit art. 46 din Legea nr. 84/1998.

Demonstrarea unui interes legal în cererea prin care se solicită decăderea din dreptul asupra unei mărci reprezintă un numitor comun la nivel european, fiind solicitat în state precum Franța, Spania, Suedia, Polonia[1].

Legea română nu definește expresia „folosire efectivă și serioasă", astfel încât rămâne la aprecierea instanței de judecată pentru fiecare caz.

---

[1] Pentru detalii, *Berenika Depo*, Same procedure every year: locus standi as an effective barrier to trademark revocation for non-use in Poland, în JIPL&P vol. 5, nr. 1/2010, p. 60.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene apreciază că o marcă este folosită efectiv și serios atunci când utilizarea se face în raport de funcțiile principale ale acesteia. Mai mult, toate circumstanțele trebuie analizate, și anume: natura produselor și a serviciilor, caracteristicile semnului distinctiv și frecvența utilizării. Se consideră că nu este relevantă o folosire cantitativă exhaustivă. În acest sens, jurisprudența britanică apreciază ca fiind o folosire reală și serioasă, utilizarea pe scară redusă a produselor sau serviciilor, dacă în felul acesta se asigură o calitate superioară[1]. Pentru a exemplifica pozitiv folosirea redusă a mărcii, menționăm un caz soluționat de Curtea de Apel de la OHIM, care a apreciat că există folosire serioasă și reală în cazul utilizării mărcii înregistrate pentru un singur tip de ciocolată fabricată manual, a cărei comercializare se efectuează într-un singur magazin din Germania[2].

Pentru o analiză comparativă în funcție de circumstanțele pieței financiare actuale, menționăm că în jurisprudența canadiană se consideră că un singur act de vânzare nu reprezintă o folosire efectivă și serioasă a mărcii în circuitul comercial. Judecătorii canadieni au apreciat că o criză financiară nu reprezintă un motiv temeinic de justificare a nefolosirii mărcii înregistrate. În acest sens, produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca trebuie să subziste în circuitul comercial național[3].

---

[1] A se vedea *Ilanah Simon*, OHIM Boards of Appeal applies genuise use criteria to small-scale usage, în JIPL&P vol. 1, nr. 4/2006, p. 237.

[2] Paul Reber GmbH & Co KG v Mars Incorporated, AL SULTANA/Sultana, OHIM First Board of Appeal, R 1101/2004-1, 22 September 2004; Pentru detalii în *Ilanah Simon*, OHIM Boards of Appeal applies genuise use criteria to small-scale usage, în JIPL&P vol. 1, nr. 4/2006, p. 237-239.

[3] Jose Cuervo S.A. De C.V. V Bacardi and Company Limited and Register of Trade mark FCA 248, Federal Court of Appeal, Canada, 28 September 2010, în *Rosario G. Cartagena*, Only special circumstances excuse non-use of a mark, în JIPL&P vol. 6, nr. 4/2011, p. 215-216.

## 7. Acțiune în decăderea din dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani al lipsei de folosință a mărcii. Excepția prematurității acțiunii

Legea nr. 84/1998, art. 45 alin.(1) lit. a)

*Unul dintre motivele pentru care se poate solicita decăderea din drepturi a titularului se referă la nefolosirea mărcii pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.*

*La data soluționării acțiunii, texul de lege nu prevedea expres momentul de la care începea să curgă termenul de 5 ani. În acest sens, instanța de judecată a statuat că acest termen se calculează de la data înregistrării mărcii.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 7172 din 18 noiembrie 2008 (www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 75-82)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta SC Terapia SA a chemat în judecată Walmark A.S. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra mărcii ARTHROSTOP.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a depus spre înregistrare marca ARTHROSTOP, fiind interesată în obținerea și utilizarea acestei mărci pe teritoriul României pentru produse și servicii din clasele 05 și 35.

Din cercetarea documentară efectuată în baza de date a OSIM, reclamanta a aflat că Walmark A.S. este titulara mărcii ARTHROSTOP nr. 734174, înregistrată în România cu începere de la data de 28 februarie 2000, pentru produse din clasele 05, 29 și 30. Informațiile deținute de reclamantă relevă faptul că marca ARTHROSTOP nr. 734174 nu a fost niciodată folosită de pârâtă în România, din momentul înregistrării și până în prezent.

Acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 45 și art. 47 din Legea nr. 84/1998.

Pârâta Walmark A.S. a arătat că la data de 30 octombrie 2002, OSIM a emis Decizia de admitere a mărcii MI 734174 – ARTHROSTOP, fiind publicată la data de 6 februarie 2003, iar marca a fost efectiv utilizată în

România, fiind comercializate sub această denumire produse pentru tratamentul artrozei.

La 25 septembrie 2006 SC Walmark România SRL a formulat cerere de intervenție „în interes propriu" și „în interesul pârâtei Walmark A.S.", invocând dispozițiile art. 49 și urm. C.proc.civ., art. 42, art. 46 lit. b) și art. 47 din Legea nr. 84/1998.

În motivarea cererii incidentale, s-a arătat că marca ARTHROSTOP este înregistrată în România, având anterioritate față de orice alte mărci identice sau similare și a fost utilizată efectiv pe teritoriul României atât de pârâtă în calitate de proprietar și licențiator, cât și de intervenientă în calitate de licențiat, titular al dreptului de folosință exclusivă asupra mărcii menționate.

Cererea de intervenție a fost admisă în principiu.

Prin sentința civilă nr. 1462/2006 Tribunalul București a respins ca nefondată excepția lipsei de interes invocată de pârâtă și a admis excepția prematurității, respingând acțiunea ca fiind prematur formulată.

Prima instanță a reținut, în privința excepției lipsei de interes, că reclamanta a făcut dovada interesului în promovarea acțiunii prin faptul că desfășoară activitate comercială concurentă cu aceea a pârâtei, fiind interesată a-și înregistra ca marcă produsul propriu.

Referitor la excepția prematurității, s-a arătat că termenul de 5 ani începe să curgă cel mai devreme de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor. Până la acea dată se poate considera că lipsa de folosință a mărcii ar putea fi justificată câtă vreme există o anumită incertitudine în legătură cu aproprierea acesteia.

Marca pârâtei a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor la 6 februarie 2003, iar acțiunea a fost introdusă la 3 martie 2006, astfel încât termenul de decădere de 5 ani prevăzut de lege nu era împlinit.

Prin sentința civilă nr. 727/2007 a fost admisă cererea intervenientei SC Walmark România SRL și sentința civilă nr. 1462 din 14 noiembrie 2006 a fost completată în sensul că reclamanta a fost obligată la 15.000 lei cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. 260/A din 26 octombrie 2007, pronunțată de Curtea de Apel București, au fost admise apelurile declarate de reclamantă împotriva ambelor sentințe.

A fost desființată în parte sentința civilă nr. 1462/2006, în ceea ce privește excepția prematurității și în tot sentința civilă nr. 727/2007. Cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiași instanțe.

În considerentele hotărârii, s-a arătat că instanța învestită cu soluționarea unei acțiuni în decădere urmează a verifica îndeplinirea cumulativă a celor trei condiții de fond privitoare la: împlinirea termenului de 5 ani; nefolosirea mărcii; lipsa unor motive justificate pentru nefolosire.

Deoarece privesc fondul cauzei, toate cele trei condiții urmează a fi analizate în cadrul fondului acțiunii, iar nu în etape procesuale anterioare.

Excepția prematurității poate fi ridicată ori de câte ori instanța a fost sesizată fără a se fi respectat o procedură prealabilă prevăzută de lege și obligatoriu a fi parcursă anterior sesizării instanței. Ca urmare a admiterii excepției, cererea va fi respinsă ca prematură, însă după parcurgerea procedurii prealabile reclamantul va avea din nou deschisă calea la sesizarea instanței. Cu titlu de exemplu, excepția prematurității va putea fi invocată în situația în care instanța de contencios administrativ a fost sesizată anterior parcurgerii recursului grațios cu o cerere privind lipsa răspunsului autorității administrative; de asemenea, va putea fi invocată în litigiile comerciale în cazul sesizării instanței fără parcurgerea etapei de conciliere directă prevăzută de art. $720^1$ C.proc.civ.

În speță, condiția împlinirii termenului de 5 ani prevăzut de art. 45 din Legea nr. 84/1998 este o condiție de fond ce urmează a fi analizată odată cu temeinicia acțiunii, iar nu anterior fondului cauzei. Aceasta deoarece constatarea neîndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute cumulativ de art. 45 va avea ca efect respingerea acțiunii ca neîntemeiată, iar nu ca prematură.

Apelul împotriva sentinței civile nr. 727/2007 a fost admis ca o consecință a desființării primei sentințe.

Pârâta și intervenienta au declarat recurs, întemeiat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C.proc.civ., criticile formulate vizând următoarele aspecte:

În mod greșit a apreciat instanța de apel că nu se poate cerceta pe cale de excepție împlinirea sau nu a termenului de 5 ani, ci doar prin analizarea tuturor condițiilor prevăzute de art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Termenul de 5 ani este un termen suspensiv care nu se impune a fi analizat împreună cu celelalte două condiții, respectiv nefolosirea mărcii și lipsa unor motive justificate pentru nefolosire.

Soluția de admitere a excepției de prematuritate s-a impus deoarece termenul de 5 ani stipulat de lege, care ar fi dat dreptul SC Terapia SA să formuleze cererea de decădere, nu s-a împlinit. Termenul de 5 ani a început să curgă de la 6 februarie 2003, când a fost publicată decizia de admitere a

mărcii. Această dată marchează opozabilitatea față de terți a mărcii ARTHROSTOP și reprezintă un moment obiectiv prevăzut de art. 28 din Legea nr. 84/1998 în raport de care se calculează termenul de 5 ani.

Pe fondul cauzei acțiunea este neîntemeiată, fiind administrate dovezi de folosire efectivă a mărcii.

Recursul este întemeiat, în sensul următoarelor considerente:

Obiectul cererii introductive de instanță îl constituie decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra mărcii ARTHROSTOP.

Conform art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a solicitat decăderea din drepturile conferite de marcă, orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.

Având în vedere cadrul procesual astfel determinat, instanța de recurs are de examinat următoarele probleme de drept:

- dacă perioada de 5 ani constituie sau nu o condiție în raport de care se apreciază însăși temeinicia acțiunii în decădere, astfel încât această cerință să nu poată face obiect al unei excepții procesuale;
- de când se socotește că începe să curgă perioada de 5 ani, pentru a se aprecia asupra decăderii.

Cât privește prima chestiune, instanța de recurs apreciază că perioada prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 poate avea natura unui termen suspensiv, doar la împlinirea căruia să se poate exercita dreptul persoanei interesate de a cere decăderea, atunci când acțiunea este introdusă înainte de această perioadă, sau poate fi o cerință – alături de celelalte două, privitoare la nefolosirea efectivă a mărcii și lipsa motivelor justificate pentru nefolosire – în raport de care se apreciază asupra temeiniciei acțiunii, atunci când acțiunea în decădere este introdusă după mai mult de 5 ani de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

Dacă nu s-ar face această distincție și, în ambele situații, acțiunea ar fi respinsă ca nefondată, s-ar ajunge ca soluția de respingere impusă doar de neîmplinirea duratei de 5 ani, să fie opusă cu autoritate de lucru judecat într-o nouă acțiune exercitată după mai mult de 5 ani de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

În speță, față de data înregistrării mărcii ARTHROSTOP în Registrul Național al Mărcilor, exercitarea dreptului de a obține decăderea din

marcă era afectată la data sesizării instanței de termenul suspensiv de 5 ani, a cărui neîmplinire putea fi invocată prin intermediul excepției prematurității.

Apreciind altfel, instanța de apel a interpretat greșit dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel încât critica formulată de recurente întrunește cerințele art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Cât privește chestiunea privitoare la momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani, instanța de recurs apreciază că trebuie raportat la data de la care titularul mărcii nu mai poate avea niciun fel de incertitudine referitoare la aproprierea mărcii, siguranță de natură să înlăture orice reticență dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a mărcii respective. Acest moment este acela al înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor, care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii.

În speță, în baza Aranjamentului de la Madrid, pârâta și-a înregistrat marca ARTHROSTOP la 28 februarie 2000, România fiind țară desemnată.

În România însă, termenul de 5 ani a început să curgă de la 6 februarie 2003, când a fost publicată decizia de admitere a mărcii ARTHROSTOP MI 734174. Întrucât acțiunea de decădere a fost înregistrată la 3 iunie 2006, termenul de 5 ani nu era împlinit, astfel încât în mod corect prima instanță a considerat că acțiunea a fost prematur introdusă.

Față de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin. (1) și (3) C.proc.civ., recursul a fost admis și decizia atacată a fost modificată parțial, numai în limitele criticilor formulate de recurente, care au arătat în ce au constat greșelile săvârșite de instanța de apel doar cu privire la soluția dată asupra sentinței nr. 1462/2006 a Tribunalului București. Împrejurarea că prin motivele de recurs s-a cerut să fie păstrate ambele sentințe, nu este suficient pentru ca instanța de recurs – nedevolutivă – în lipsa unor critici precise, să examineze și legalitatea soluției privitoare la sentința de completare a dispozitivului.

**Notă:** În conformitate cu noua numerotare, art. 45 alin. (1) lit. a) a devenit art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998. Astfel, „*Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă: a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României [...]*”.

Rezultă că în temeiul ultimelor modificări ale Legii nr. 84/1998, au fost preluate soluțiile oferite de jurisprudență în rezolvarea cererilor prin care se solicita decăderea din drepturi a titularului. Deși protecția juridică se acordă retroactiv de la data constituirii depozitului, semnul distinctiv este apropriat de titular de la data înscrierii în Registrul mărcilor.

În reglementarea anterioară a legii, art. 45 alin. (1) lit. a) nu cuprindea nicio mențiune referitoare la data de la care începe să curgă termenul de decădere de 5 ani. Argumentele Tribunalului București se regăsesc în doctrină. Mai mult, se consideră că acțiunea trebuie respinsă ca prematură dacă termenul de 5 ani se împlinește în cursul judecății[1].

Dispozițiile Directivei 89/104/EEC privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la mărci prevăd la art. 10 că termenul de 5 ani începe să curgă de la data încheierii procedurii de înregistrare. Pentru că în cuprinsul Legii nr. 84/1998 au fost transpuse dispozițiile acestei directive, reiese că termenul se calculează de la data înregistrării mărcii[2].

Nu se poate soluționa pe fond acțiunea dacă termenul de 5 ani nu este împlinit, așa cum reiese din textul de lege.

## 8. Marcă având un slab caracter distinctiv. Protecție dată de înregistrare. Imposibilitatea analizării legalității în cadrul acțiunii în contrafacere

Legea nr. 84/1998, art. 35

*O marcă beneficiază de protecție juridică prin înregistrare la O.S.I.M. Marca având un caracter distinctiv redus este compusă din semne uzuale, care trimit la categoria de produse sau servicii, pentru care a fost înregistrată. În doctrină, se utilizează noțiunea de marcă slabă.*

*Chiar dacă marca înregistrată are un caracter distinctiv redus, actele de contrafacere vor fi sancționate în temeiul dispozițiilor în vigoare. Mărcile slabe beneficiază de o protecție juridică redusă în raport de*

---

[1] A se vedea Trib. București, Secția a III-a civilă, sent. civ. nr. 220 din 17.04.1997, în *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, op. cit., p. 415.

[2] A se vedea *O. Spineanu Matei*, Decăderea titularului din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru nefolosire. Aspecte privind calculul termenului de 5 ani de lipsă a folosinței mărcii prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în RRDPI nr. 4/2008, p. 43-44.

*semne identice sau cu un mare grad de similaritate. Identitatea produselor are rolul de a accentua riscul de confuzie pentru un consumator de nivel mediu.*

*Marca cu caracter distinctiv redus beneficiază de o prezumție de validitate prin înregistrare. Aceasta obligă la recunoașterea protecției juridice și aprecierea riscului de confuzie în caz de similaritate a semnelor utilizate în comerț.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2186 din 1 aprilie 2008*
*(www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 117-124)*
*(RRDPI nr. 4/2008, selecție și prelucrare Alina Iuliana Țuca, p. 209-214)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta SC B. SA a chemat în judecată SC E. SA și a solicitat să se dispună interzicerea comercializării de către pârâtă pe piața românească a produselor purtând denumirile „Sirop pătlagină", „Sirop pătlagină și mugur de brad", „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis", „Sirop pătlagină și propolis", „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici" și „Sirop pătlagină și usnea barbata". S-a solicitat totodată ca instanța să dispună măsura confiscării produselor puse în circulație de către pârâtă sub aceste însemne și a oricăror alte variante ale respectivelor produse.

Reclamanta a arătat că este titulara certificatului de înregistrare nr. 3R1212 pentru marca „Sirop pătlagină", ceea ce îi acordă un drept de folosință exclusiv asupra respectivului semn.

Pârâta comercializează pe piața românească de medicamente diverse produse sub numele de „Sirop pătlagină", identic cu marca deținută de SC B. SA, și anume: „Sirop pătlagină", „Sirop pătlagină și mugur de brad", „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis", „Sirop pătlagină și propolis", „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici", „Sirop pătlagină și usnea barbata", încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și aducând prin aceasta grave prejudicii reclamantei.

Se mai arată că pârâta folosește pentru aceeași linie terapeutică produse având denumiri asemănătoare, astfel concepute încât prezintă un risc mare de confuzie în rândul cumpărătorilor care cunosc marca „Sirop pătlagină" produsă de SC B. SA încă din anul 1977.

Prin sentința civilă nr. 1657/2006, Tribunalul București a admis în parte cererea formulată de reclamantă și a interzis pârâtei SC E. SA comercializarea pe piața românească a produselor purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei „Sirop pătlagină".

A fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind confiscarea produselor puse în circulație de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.

Tribunalul a reținut că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină", astfel cum s-a dovedit cu certificatul de înregistrare a mărcii, emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 3R1212, marca beneficiind de protecție pe teritoriul României.

Conform dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, acesta având posibilitatea de a cere să fie interzise terților comercializarea, importul sau exportul produselor purtând acel semn.

Pârâta a comercializat pe piața românească produse purtând semnele grafice ce reprezintă marca reclamantei, fără ca acest lucru să fie încuviințat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca reclamantei.

Prin urmare, tribunalul a reținut ca fiind dovedite actele de contrafacere prevăzute de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și a admis capătul de cerere privind interzicerea comercializării, făcând aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

În privința capătului de cerere prin care s-a solicitat confiscarea produselor puse în circulație de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei, Tribunalul a apreciat că această măsură reparatorie este specifică acțiunii penale, astfel încât a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Prin decizia civilă nr. 145/A din 11 iunie 2007, Curtea de Apel București a admis apelul declarat de SC E. SA împotriva sentinței Tribunalului București și a schimbat în tot sentința apelată în sensul că a respins ca neîntemeiată acțiunea.

Curtea de apel a considerat ca nefondate susținerile pârâtei potrivit cărora marca reclamantei nu ar beneficia de mecanismele de protecție prevăzute de Legea nr. 84/1998 pentru considerente ce țin de neîndeplinirea condițiilor de fond prevăzute de art. 5 lit. b) și c) din acest act normativ deoarece prin prevederile art. 4 coroborat cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, se recunoaște dreptul exclusiv asupra mărcii titularului

înregistrării ei şi, implicit, se recunoaşte acestuia accesul la mecanismele de protecţie conferite de lege pentru asigurarea acestui exerciţiu al dreptului său.

Cât priveşte însă consistenţa protecţiei de care se bucură marca înregistrată în favoarea reclamantei, „Sirop de pătlagină", Curtea a apreciat că este una redusă, în condiţiile în care evocă întocmai conţinutul/compoziţia produsului pe care se aplică, deci caracteristici ale acestuia.

Instanţa de apel a considerat că marca având astfel de caracteristici este una slabă şi nu poate constitui temei pentru ca titularul ei să obţină interzicerea utilizării de către alţi comercianţi a respectivelor cuvinte uzuale, cu atât mai mult cu cât ele sunt asociate cu alte cuvinte care asigură deopotrivă comunicarea unor caracteristici ale produsului.

Prin urmare, Curtea de apel a constatat că, deşi există similaritate între denumirile pe care pârâta le utilizează şi care conţin în structura lor cuvintele „sirop" şi „pătlagină", şi marca înregistrată „Sirop de pătlagină" al cărei titular este reclamanta, nu se poate reţine că pârâta, prin activitatea de comercializare a respectivelor produse, ar fi adus atingere drepturilor reclamantei în condiţiile în care cele două cuvinte comune (identice) evocă în mod neechivoc anumite caracteristici ale produselor pe care se aplică şi, ca atare, asigură o distinctivitate redusă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC B. SA, întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., formulând următoarele critici de nelegalitate:

În mod greşit instanţa de apel consideră că deşi există similaritate între denumirile pe care pârâta le utilizează şi care conţin în structura lor cuvintele „sirop" şi „pătlagină", şi marca înregistrată „Sirop pătlagină" al cărei titular este reclamanta, marca SC B. SA înregistrată la OSIM „asigură o distinctivitate redusă" şi că datorită caracterului slab al mărcii înregistrate în favoarea reclamantei, aceasta nu îi asigură protecţie pentru denumiri sau produse similare.

Recurenta arată că o marcă înregistrată acordă protecţie totală deţinătorului ei împotriva folosirii acesteia de către terţi şi conferă un drept exclusiv asupra produselor sau serviciilor aflate sub această denumire, iar în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 „titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul".

Se mai arată că prin însăși înregistrarea de către OSIM a mărcii „Sirop pătlagină", această autoritate a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii și că Legea nr. 84/1998 nu face distincție în ceea ce privește protecția unei mărcii în funcție de caracterul „slab" sau „tare" al acesteia. Or, prin folosirea de către un terț a mărcii „Sirop pătlagină" al cărei titular este SC B. SA, se poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca deținută de SC B. SA.

Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Înalta Curte a reținut următoarele:

Potrivit art. 35 din Legea 84/1998, „înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii". Dreptul dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut care poate fi opus concurenților ce exercită o industrie identică sau similară cu cea a titularului mărcii.

Este necontestat în cauză că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină", prin înregistrarea mărcii la OSIM, aceasta dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca marcă.

Este de asemenea indiscutabil că cenzurarea legalității înregistrării acestui semn ca marcă nu poate fi realizată în prezentul litigiu. Premisa de la care trebuie să pornească cercetarea temeiniciei pretențiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării, semnul îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.

Prin urmare, având drept premise faptul că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină" și legalitatea înregistrării semnului ca marcă, pentru soluționarea litigiului este necesar a determina întinderea protecției de care se bucură marca în litigiu.

Fără a antama problema legalității înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord cu considerentele cuprinse în decizia recurată, că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puțin distinctiv al semnelor care o compun.

Însă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.

Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin întinsă.

În cauză, pârâta nu a contestat comercializarea sub denumirile de „Sirop pătlagină", „Sirop pătlagină şi mugur de brad", „Sirop pătlagină, muguri de plop şi propolis", „Sirop pătlagină şi propolis", „Sirop pătlagină şi propolis pentru diabetici", „Sirop pătlagină şi usnea barbata" de produse din aceeaşi clasă cu cele comercializate de reclamantă.

Prin urmare, se constată că există identitate între marca reclamantei şi unul din semnele folosite de pârâtă pentru produsele sale – şi anume „sirop de pătlagină"–, ambele având acelaşi conţinut şi o grafică identică. Celelalte semne utilizate de pârâtă conţin pe lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei şi alte cuvinte, respectiv „mugur de brad", „muguri de plop şi propolis", „propolis" „propolis pentru diabetici" şi „usnea barbata".

Înalta Curte apreciază că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „sirop pătlagină", identitatea dintre cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei şi cele ce compun semnul utilizat de pârâtă şi identitatea grafică dintre acestea sunt în măsură să creeze o confuzie între cele două semne aflate în conflict.

Marca reclamantei, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecţie în faţa unui semn similar până la confuzie, astfel încât, în mod corect tribunalul a apreciat ca întemeiată cererea reclamantei în ceea ce priveşte interzicerea comercializării de către pârâtă pe piaţa românească de produse purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină".

În ceea ce priveşte celelalte semne utilizate de pârâtă, respectiv „Sirop pătlagină şi mugur de brad", „Sirop pătlagină, muguri de plop şi propolis", „Sirop pătlagină şi propolis", „Sirop pătlagină şi propolis pentru diabetici", „Sirop pătlagină şi usnea barbata", Înalta Curte constată ca fiind legală hotărârea instanţei de apel. Aceste semne au în compunerea lor şi alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezenţa lor determinând o suficientă distinctivitate a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecţia de care se bucură marca reclamantei, marcă cu un slab caracter distinctiv.

În consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul şi a modificat în parte decizia recurată în sensul că, în temeiul art. 296 C.proc.civ., a schimbat în parte sentinţa Tribunalului Bucureşti.

Pentru considerentele anterior expuse, a interzis pârâtei SC E. SRL comercializarea pe piaţa românească a produselor purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină". Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei prin care s-a confirmat soluţia primei instanţe de

respingere ca neîntemeiată a cererii reclamantei sub aspectul interzicerii comercializării de către pârâtă pe piața românească a produselor purtând mărci similare cu marca reclamantei și de confiscare a produselor puse în circulație de către pârâtă, purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.

**Nota 1:** În temeiul ultimelor modificări ale legii mărcilor, art. 35 a devenit art. 36. La art. 36 alin. (2) lit. a) se prevede că: *„Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; ...".*

În speță s-a evidențiat că prin înregistrarea mărcii la OSIM, s-a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii. În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 reiese că nu pot fi înregistrate mărcile lipsite de caracter distinctiv. Mărcile lipsite de caracter distinctiv sunt alcătuite din semne uzuale, generice, necesare, descriptive în raport de categoria de produse și servicii pentru care se înregistrează.

Din speță, reiese că reclamanta a înregistrat la OSIM marca „Sirop patlagină", ce reprezintă un semn lipsit de caracter distinctiv. Cu toate acestea, constituirea depozitului național reglementar și eliberarea certificatului de înregistrare conferă drept exclusiv de exploatare titularului.

Încadrarea în mărci tari și mărci slabe revine doctrinei, dar cu aplicații în jurisprudență. În acest sens, menționăm că jurisprudența franceză și olandeză apreciază că mărcile slabe beneficiază de o protecție redusă pentru că reprezintă denumiri cu caracter distinctiv redus[1]. Mai mult, hotărârile Curții de Primă Instanță demonstrează că la nivelul Uniunii Europene nu se acceptă înregistrarea ca marcă a semnelor cu un caracter distinctiv insuficient[2].

În acest context, decizia instanțelor române se înscrie în jurisprudența europeană.

---

[1] Pentru detalii, *V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan*, op. cit., p. 97-100.

[2] Case T – 123/04, Cargo Partener AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market, în *Jeremy Phillips*, Court of First Instance takes firm line on appeals against refusal to register Community trademarks of marginal distinctiveness, JIPL&P vol. 1, nr. 2/2006, p. 96-97.

**Nota 2:** În temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 reiese că dispozițiile de la alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii. Instanța nu a analizat acest aspect deoarece nu a reprezentat obiectul acțiunii intentate. Prin această mențiune, dorim să evidențiem că dispozițiile art. 5 alin. (2) reprezintă un mijloc legal prin care un semn generic, necesar, descriptiv poate dobândi protecție juridică.

## 9. Apel. Acțiune în contrafacerea unei mărci. Repararea prejudiciului suferit de titularul mărcii prin folosirea fără drept a semnului protejat. Întinderea despăgubirilor. Criterii de apreciere

Legea nr. 84/1998, art. 35 alin. (2) lit. a)
O.U.G nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, art. 14

*Folosirea fără consimțământul titularului, a unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată la OSIM pentru categorii de produse identice sau similare este sancționată în temeiul legii prin intentarea acțiunii în contrafacere.*

*În cazul mărcii internaționale care beneficiază de protecție juridică pe teritoriul României, vor putea fi sancționate actele de contrafacere, ce au ca obiect marca respectivă, săvârșite de un terț.*

*Prejudiciul material și moral cauzat titularului, ca urmare a utilizării fără drept a unei mărci înregistrate, va fi recuperat de la persoana sau persoanele care au săvârșit faptele de contrafacere.*

*C.A. București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală*
*Decizia civilă nr. 44/A din 11 februarie 2010*
*(www.jurisprudenta.com)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, la data de 13.09.2007, reclamanta La Chemise Lacoste Societé Anonyme a chemat în judecată pe pârâta SC M.P. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constate că:

1. folosirea neautorizată a însemnelor Lacoste și „Crocodilul" a încălcat drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor internaționale înregistrate la OMPI prin certificatele de înregistrare nr. R437000/25.04.1978, respectiv R437001/25.04.1978, al căror titular este reclamanta;

2. să fie obligată pârâta să înceteze de îndată pe teritoriul României folosirea neautorizată a însemnelor Lacoste și „Crocodilul", care încalcă drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor internaționale înregistrate la OMPI prin certificatele menționate, sub sancțiunea plății unor daune cominatorii de 500 euro/ zi de întârziere, iar în subsidiar, plata amenzii civile maxime/ zi de întârziere prevăzută de art. $580^3$ C.proc.civ.;

3. să fie obligată pârâta la plata de despăgubiri materiale estimate provizoriu la 15.000 euro, precum și despăgubiri morale în valoare de 15.000 euro, pentru prejudiciul cauzat reclamantei prin actele de contrafacere;

4. să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătorești, în două publicații de circulație națională;

5. să fie obligata pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin activitatea de comercializare de către societatea pârâtă a unor produse purtând însemnele Lacoste și Crocodilul, fără acordul său, se aduce atingere drepturilor sale de proprietate intelectuală asupra mărcilor înregistrate la OMPI, mărci protejate și pe teritoriul României, pentru toate clasele de produse și servicii. Folosirea, fără acordul titularului, a unui însemn identic cu o marcă înregistrată, care beneficiază de protecție pe acel teritoriu, reprezintă un act de contrafacere în sensul Legii nr. 84/1998 și este sancționată ca atare pe tărâm delictual civil, dar și penal.

Astfel, fapta societății pârâte de a folosi în mod nejustificat semnele, prin comercializarea de produse purtând aceste însemne, folosire care aduce importante prejudicii reclamantei, se încadrează în dispozițiile legii și se impune a fi sancționată. Titularului mărcii trebuie să îi fie ocrotit dreptul exclusiv și absolut asupra unei mărci înregistrate, prin obligarea concurenților de a se abține de la acte care să încalce acest drept.

Compania Lacoste SA a fost înființată de Rene Lacoste, un respectat jucător de tenis, cunoscut în lumea sportului drept „crocodilul", poreclă căpătată în urma unui pariu și popularizată de către presă. În 1933, Rene Lacoste începe să comercializeze produse purtând însemnele Lacoste și Crocodilul, pe care mai târziu le-a înregistrat și ca mărci, dedicate la început în exclusivitate sportivilor, dar care cu timpul se diversifică în ceea ce privește publicul-țintă. Astfel, mărcile Lacoste și Crocodilul

reprezintă astăzi nu doar haine, ci şi accesorii de îmbrăcăminte, articole din piele, parfumuri, cu acelaşi impact asupra consumatorilor. Publicul a apreciat calitatea produselor, iar această percepţie este confirmată de datele economice.

De asemenea, reclamanta a arătat că produsele comercializate de compania înfiinţată de Rene Lacoste, respectiv calitatea acestora s-au păstrat de-a lungul timpului, astfel că cele mai renumite mărci aplicate pe produsele aparţinând reclamantei, respectiv Lacoste şi Crocodilul, sunt asociate fără greş cu compania Lacoste. De asemenea, arata că Lacoste este marcă verbală înregistrată la OMPI prin certificatul de înregistrare nr. R437000/25.04.1978, fiind protejată pentru toate clasele de servicii şi produse. „Crocodilul" este marcă înregistrată la OMPI prin certificatul de înregistrare nr. R437001/25.04.1978, fiind protejată şi pe teritoriul României pentru toate clasele de servicii şi produse. Aceasta reprezintă un crocodil, privit din profil, cu botul deschis şi coada ridicată.

Mărcile Lacoste şi Crocodilul sunt cunoscute în România pentru toată gama de produse şi servicii pentru care sunt folosite. Renumele dobândit aici este consolidat şi prin deschiderea unei reprezentanţe în Bucureşti, pe lângă prezenţa în magazinele cu specific din Bucureşti şi din ţară, precum şi prin publicitatea făcută, prin prezenţa în reviste şi pe internet a tuturor mărcilor.

Pârâta oferă spre vânzare, prin punctul de lucru situat în Complexul Comercial Dragonul Roşu, sector 2, produse de parfumerie, printre care au fost identificate produse purtând, printre alte mărci cu renume, şi însemnele Lacoste şi Crocodilul. De asemenea, astfel de produse au fost identificate în depozitele societăţii, cantităţile găsite indicând intenţia de comercializare. Însemnele sunt afişate în mod vizibil pe produse, respectiv pe ambalajul exterior al acestora, precum şi în interior, pe sticla de parfum propriu-zisă. Pârâta comercializează astfel de produse cel puţin din 2005, fiind controlată de organele de poliţie în mai multe rânduri, de fiecare dată fiind găsite la comercializare produse purtând aceste însemne.

Astfel, prin adresa nr. 250740/03.02.2006, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti — Serviciul Investigare a Fraudelor i-a adus la cunoştinţă faptul că, în urma controlului efectuat la data de 21.11.2005, la punctul de lucru al societăţii pârâte, în Complexul Comercial Dragonul Roşu, a identificat 86 de flacoane apă de toaletă purtând însemnele Lacoste şi Crocodilul.

De asemenea, prin adresa nr. 924392/23.03.2006, Sectorul 2 Poliţie – Serviciul de Investigare a Fraudelor a informat-o că a efectuat o altă

verificare în data de 21.03.2006 la același punct al societății pârâte și au fost identificate 10 flacoane apă de toaletă purtând cele două însemne.

Prin comercializarea de produse purtând cele două însemne de către pârâtă se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor înregistrate la OMPI prin certificatele de înregistrare nr. R437000/25.04.1978, respectiv R437001/25.04.1978.

Societatea pârâtă nu are acordul reclamantei pentru comercializarea produselor purtând însemne identice cu mărcile reclamantei. Reaua-credință în ignorarea drepturilor lor este astfel cu atât mai evidentă, cu cât aceasta a continuat să comercializeze aceste produse în ciuda controalelor la care a fost supusă, care s-au soldat cu confiscarea produselor și cercetări penale.

Reclamanta apreciază că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale, care le permite să compenseze pierderile suferite ca urmare a actelor de contrafacere ale pârâtei prin primirea unor despăgubiri, drept prevăzut expres și în legislația specifică în materie de proprietate intelectuală, respectiv O.U.G. nr. 100/2005.

În drept, au fost invocate prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998, art. 998-999 C.civ., art. 5, art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, art. $580^3$ C.proc.civ.

Pârâta SC M.P. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că în România mărcile sunt protejate prin înregistrarea lor la OSIM în temeiul Legii nr. 84/1998, precum și al O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale. Astfel, pentru a o putea trage la răspundere pe pârâtă, reclamanta trebuie să înregistreze marca și pe teritoriul României. În cazul de față, reclamanta nu a făcut dovada că marca sa este înregistrată și că ar fi proprietarul ei, or numai proprietarul poate solicita pretenții de la terți și se poate considera lezat în interese de către terți.

Prin cererea depusă la dosar, reclamanta a arătat ca numele său este Lacoste SA, în loc de La Chemise Lacoste Societé Anonyme.

La data de 10.02.2009, reclamanta a depus cerere precizatoare privind prejudiciul material și moral, prin care arăta ca prejudiciul material este de 41.126 euro și prejudiciul moral de 41.126 euro.

Prin sentința civilă nr. 229/17.02.2009 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a fost admisă cererea precizată; s-a constatat că folosirea neautorizată a semnelor Lacoste și „Crocodilul", identice mărcilor „Lacoste" – marca verbală nr. R437001/25.04.1978 și „Crocodilul"

– marca figurativă nr. R437001/25.04.1978, conform certificatelor emise de OMPI încalcă drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor reclamantei; a fost obligată pârâta să înceteze de îndată pe teritoriul României folosirea neautorizată a semnelor Lacoste şi „Crocodilul", care încalcă drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor internaţionale înregistrate cu nr. R437001/25.04.1978, respectiv R437001/25.04.1978, conform certificatelor emise de OMPI, sub sancţiunea plăţii unor daune cominatorii de 500 euro/ zi de întârziere; a fost obligată pârâta la plata de despăgubiri materiale şi morale în valoare de 82.252 euro, echivalent în lei la cursul BNR valabil la data de 10.02.2009, respectiv 348.748,48 lei, reprezentând prejudiciul suferit de reclamantă; s-a dispus publicarea în presă pe cheltuiala pârâtei a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, în două publicaţii de circulaţie naţională; a fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4.051 lei, reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu de expert.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că reclamanta, în temeiul celor două certificate de înregistrare, emise de OMPI, deţine drepturi exclusive asupra mărcii Lacoste şi Crocodilul pe teritoriul României. În calitate de titular al dreptului asupra acestor mărci, reclamanta exercită toate drepturile prevăzute de art. 35 din Legea nr. 84/1998, inclusiv acela de a interzice importul sau exportul sub acest semn.

Cum, în speţă, însemnele folosite de pârâtă sunt identice cu mărcile reclamantei, iar produsele comercializate de pârâtă fac parte din clasele de produse şi servicii pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate, rezultă că faptele pârâtei reprezintă o încălcare a mărcilor reclamantei, urmând a se dispune interzicerea comercializării acestora sub sancţiunea plăţii unor amenzi cominatorii. Prin permiterea comercializării de produse purtând fără drept însemne identice cu mărcile înregistrate, care pot să nu aibă întotdeauna calitatea produselor reclamantei, se aduce atingere imaginii şi prestigiului acesteia.

Acoperirea unui prejudiciu devine astfel cu atât mai importantă, titularul mărcii fiind pus în situaţia de a acoperi o eventuală neîncredere a consumatorilor în calitatea produselor sale. Forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta este intenţia şi rezultă atât din faptul că pârâta, concurent pe aceeaşi piaţă, este familiarizată cu legislaţia în materie de proprietate intelectuală, cât şi din faptul că a fost verificată în repetate rânduri de către organele de poliţie, care au identificat de fiecare dată produse purtând fără drept diferite mărci, printre ele aflându-se şi cele aparţinând reclamantei.

Prejudiciul este şi el evident, rezultând din folosirea unor însemne identice cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că îi oferă pârâtei un profit nejustificat, dar în egală măsură, lipseşte reclamanta de un câştig pe care l-ar fi avut în condiţiile în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. Mai mult, renumele societăţii are de suferit ca urmare a activităţilor pârâtei, care direcţionează în mod greşit consumatorii reclamantei spre alte produse, care nu corespund întotdeauna din punct de vedere calitativ cu produsele comercializate de către aceasta. Între părţi nu exista niciun fel de legătură care să îi permită pârâtei să folosească mărcile înregistrate în orice mod, iar astfel de legături create în mintea consumatorilor aduc atingere reputaţiei reclamantei. Mai mult, folosirea unui însemn identic cu o marcă înregistrată, fără acordul titularului acesteia, îi creează celui din urmă prejudicii materiale şi morale însemnate, care urmează să fie recuperate de la persoanele responsabile de faptele ilicite săvârşite. Aceste prejudicii sunt cu atât mai mari cu cât prezenţa pe piaţă este mai importantă, fiind afectat beneficiul titularului mărcii, atât prin câştigurile nejustificate ale celui care săvârşeşte actele care aduc atingere mărcii, cât şi prin pierderile de imagine suferite în urma actelor ilicite.

Din cele 3 controale succesive ale organelor de poliţie, au fost identificate 843 de parfumuri Lacoste, 2.029 parfumuri aflate la comercializare şi confiscate. Aplicând ponderea parfumurilor Lacoste la totalul parfumurilor comercializare de pârâtă, în număr de 197.972 bucăţi, rezultă un număr de 82.252 parfumuri Lacoste. Aplicând o valoare medie de vânzare a parfumurilor Lacoste de 50 euro/ bucată, la totalul parfumurilor Lacoste comercializate, rezultă o valoare totală de 4.112.600 euro. Potrivit cererii precizatoare, reclamanta a solicitat acordarea unui prejudiciu material minimal de 1% din prejudiciul calculat potrivit celor menţionate, echivalent a 41.126 euro şi un prejudiciu moral de aceeaşi valoare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel la data de 6.06.2010 (data poştei) pârâta SC M.P. SRL, solicitând admiterea apelului şi respingerea acţiunii.

În motivarea cererii de apel, se arată că hotărârea atacată este practic nemotivată, deoarece reia aproape integral motivarea din cererea de chemare în judecată, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 261 pct. 5 C.proc.civ.

Instanţa de fond nu motivează temeiurile pentru care a fost admisă acţiunea, de unde rezultă cuantumul prejudiciului. Faţă de recunoaşterile reclamantei la interogatoriu, instanţa avea îndatorirea de a solicita probe suplimentare, pentru a verifica în ce măsură acţiunea reclamantei este

întemeiată, nefăcându-se sub niciun aspect verificări cu privire la denumire, dacă între însemnele reclamantei şi produsele găsite în depozitele pârâtei exista identitate sau erau asemănări de natură de a induce în eroare un consumator mediu. Instanţa de fond nu a dat dovadă de rol activ, contrar dispoziţiilor art. 129 pct. 4 şi 5 C.proc.civ.

Instanţa a înlăturat nemotivat concluziile expertului, preferând să admită precizările reclamantei. Determinarea elementelor de calcul al cuantumului despăgubirilor poate fi solicitată numai prin cererea de chemare în judecată, iar nu relevate cu ocazia discutării probatoriului sau prin precizări depuse la termenul de judecată. Nu este suficient a se reţine producerea unui prejudiciu material şi/sau moral, ci trebuie dovedită şi întinderea lui; ceea ce tribunalul a ignorat cu desăvârşire erau tocmai elementele ce ar fi putut fi avute în vedere la determinarea cuantumului despăgubirilor în cadrul acţiunii în contrafacere.

Pe de altă parte, instanţa nu a analizat sub nicio formă similaritatea mărcilor, având în vedere elementele extrinseci, ca modalitatea de folosire a semnului pe produse; nu a analizat în ce măsură produsele erau identice, modalitatea în care a fost folosită marca de către pârâtă, particularităţile produsului confiscate acesteia. Instanţa nu a analizat aprecierea globală a riscului de confuzie în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcilor aflate în conflict, nu a ţinut seama de elementele lor distinctive sau dominante, instanţa nu a avut în vedere factorii pertinenţi în aprecierea percepţiei de ansamblu.

În drept, au fost invocate prevederile art. 242 şi urm. C.proc.civ., Legea nr. 84/1998, O.U.G. nr. 100/2005.

Pentru timbrarea cererii de apel, a fost stabilită suma de 3.347 lei taxa judiciară de timbru şi 5,3 lei timbru judiciar.

Prin încheierea de şedinţă din 3.02.2010, a fost admisă cererea de acordare a ajutorului public judiciar şi s-a dispus eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru în 4 rate lunare egale, în sumă de 837 lei fiecare, începând cu data de 15.02.2010.

Intimata Lacoste SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

La termenul din 4.02.2010, apelanta a formulat o cerere de suspendare a judecării prezentului apel în temeiul art. 244 C.proc.civ., faţă de existenţa dosarelor penale nr. 5013/P/2005 şi 925/P/2007, cerere care a fost respinsă ca nefondată faţă de considerentele reţinute în încheierea de şedinţă de la acea dată.

Pentru dovedirea motivelor de apel, apelanta a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu și expertiza contabilă, probe ce au fost respinse ca nefiind utile soluționării apelului, pentru considerentele arătate în cuprinsul încheierii de ședință de la data de 4.02.2010.

Analizând cauza de față prin prisma motivelor de apel invocate de apelantă, precum și a apărărilor formulate de intimată, față de ansamblul materialului probator administrat în cauză, Curtea reține următoarele:

În motivarea cererii de apel, se arată într-un prim motiv de apel că hotărârea atacată este practic nemotivată, deoarece se reia aproape integral motivarea din cererea de chemare în judecată, ceea ce contravine dispozițiilor art. 261 pct. 5 C.proc.civ.

Cu privire la aspectul nemotivării hotărârii, Curtea reține că o corectă motivare a unei hotărâri nu presupune o motivare exhaustivă sau foarte elaborată, fiind necesar doar a se răspunde tuturor capetelor de cerere și apărărilor formulate de părți, dar nu neapărat tuturor argumentelor subsumate unui motiv de drept sau de fapt invocat de reclamant sau unei apărări prezentate de pârât, ci este suficient a se răspunde motivelor esențiale de fapt sau de drept sau apărărilor esențiale invocate de părți.

Din studierea hotărârii apelate, Curtea constată că în niciun caz nu se poate reține o nemotivare a acesteia, aspectele invocate de apelantă urmând să fie analizate în continuare în cadrul celorlalte motive de apel formulate de aceasta.

Într-un al doilea motiv de apel, apelanta arată că instanța de fond nu a dat dovadă de rol activ, contrar dispozițiilor art. 129 pct. 4 și 5 C.proc.civ. Aceasta, pe de o parte, deoarece, față de recunoașterile reclamantei la interogatoriu, instanța avea îndatorirea de a solicita probe suplimentare, pentru a verifica în ce măsură acțiunea reclamantei este întemeiată, nefăcându-se sub niciun aspect verificări cu privire la denumire, dacă între însemnele reclamantei și produsele găsite în depozitele pârâtei exista identitate sau erau asemănări de natură a induce în eroare un consumator mediu. Pe de altă parte, instanța nu a analizat sub nicio formă similaritatea mărcilor având în vedere elementele extrinseci, ca modalitatea de folosire a semnului pe produse; nu a analizat în ce măsură produsele erau identice, modalitatea în care a fost folosită marca de către pârâtă, particularitățile produsului confiscate acesteia. Instanța nu a analizat aprecierea globală a riscului de confuzie în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcilor aflate în conflict, nu a ținut seama de elementele lor distinctive sau dominante, instanța nu a avut în vedere factorii pertinenți în aprecierea percepției de ansamblu.

Curtea reține că, în fapt, reclamanta Lacoste SA, în temeiul certificatelor de înregistrare R437000 din 25.04.1978 și R437001 din 25.04.1978, emise de OMPI, deține drepturi exclusive asupra mărcilor Lacoste și „Crocodilul" pe teritoriul României.

Curtea constată că în mod corect a invocat prima instanță prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care se referă la folosirea de către un terț a unor mărci identice cu cele protejate pentru produse identice.

Cum în mod judicios a constatat prima instanță, riscul de confuzie este prezumat în ipoteza identității atât între semnul folosit de terț și cel înregistrat ca marcă de către reclamant, cât și între produsele sau serviciile terțului și cele ale reclamantului. Astfel, nu era necesară o analiză a existenței unui risc de confuzie, odată ce fusese constatată dubla identitate, între însemne și produse, deoarece acest risc este prezumat de lege.

Cât privește concluzia de existență a acestei duble identități, aceasta rezultă cu evidență din analiza fotocopiilor produselor comercializate de pârâtă, coroborat cu conținutul celor două adrese emise de poliție cu ocazia controalelor din 21.03.2006 și, respectiv, 21.02.2007. Identitatea de produse (în sensul că este vorba despre produse de parfumerie) rezultă din chiar răspunsul la întrebarea nr. 3 din interogatoriul propus de reclamantă pentru pârâtă, astfel încât Curtea constată că nu mai era necesară administrarea de probe suplimentare pe aspectul dublei identități, contrar celor susținute de apelantă, probele administrate fiind concludente în acest sens.

Se mai susține de către apelantă că instanța de fond nu motivează temeiurile pentru care a fost admisă acțiunea, și anume de unde rezultă cuantumul prejudiciului. Instanța a înlăturat nemotivat concluziile expertului, preferând să admită precizările reclamantei. Determinarea elementelor de calcul al cuantumului despăgubirilor poate fi solicitată numai prin cererea de chemare în judecată, iar nu relevate cu ocazia discutării probatoriului sau prin precizări depuse la termenul de judecată. Nu este suficient a se reține producerea unui prejudiciu material și/sau moral, ci trebuie dovedită și întinderea lui, ceea ce tribunalul a ignorat cu desăvârșire erau tocmai elementele ce ar fi putut fi avute în vedere la determinarea cuantumului despăgubirilor în cadrul acțiunii în contrafacere.

Cu privire la aspectul determinării cuantumului prejudiciului, Curtea reține că în esență nici apelanta nu contestă existența unui prejudiciu, dar ceea ce contestă este modul de calcul folosit de prima instanță.

În mod corect a reținut tribunalul că prejudiciul rezultă din folosirea unor însemne identice cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că îi oferă

pârâtei un profit nejustificat, dar, în egală măsură, lipseşte reclamanta de un câştig pe care l-ar fi avut în condiţiile în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. Mai mult, renumele societăţii are de suferit ca urmare a activităţilor pârâtei, care direcţionează în mod greşit consumatorii reclamantei spre alte produse, care nu corespund întotdeauna din punct de vedere calitativ cu produsele comercializate de către aceasta. Între părţi nu există niciun fel de legătură care să îi permită pârâtei să folosească mărcile înregistrate în orice mod, iar astfel de legături create în mintea consumatorilor aduc atingere reputaţiei reclamantei.

Mai mult, folosirea unui însemn identic cu o marcă înregistrată, fără acordul titularului acesteia, îi creează celui din urmă prejudicii materiale şi morale însemnate, care urmează să fie recuperate de la persoanele responsabile de faptele ilicite săvârşite. Aceste prejudicii sunt cu atât mai mari cu cât prezenţa pe piaţă este mai importantă, fiind afectat beneficiul titularului mărcii, atât prin câştigurile nejustificate ale celui care săvârşeşte actele care aduc atingere mărcii, cât şi prin pierderile de imagine suferite în urma actelor ilicite.

Proba cu expertiza contabilă administrată în cauză a constatat, în baza actelor contabile ale pârâtei, un profit de 36,59 lei conform datelor din cele două adrese emise de poliţie, dar lipsa unor vânzări de produse sub marca Lacoste evidenţiate în actele contabile ale pârâtei.

Or, este evident că nu se poate pretinde reclamantei ca şi *probatio diabolica* să dovedească cu actele contabile ale pârâtei împrejurarea că aceasta din urmă comercializa produse contrafăcute sub marca reclamantei, ci această împrejurare de fapt rezultă din conţinutul celor două adrese emise de poliţie.

Dificultatea evaluării unui prejudiciu, care este deopotrivă material şi moral, nu poate determina ştergerea existenţei unui astfel de prejudiciu şi cu atât mai puţin imputarea unei astfel de dificultăţi, în temeiul principiului sarcinii probei, în dauna reclamantei.

Potrivit art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, la cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite. La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special pierderea câştigului suferită de partea vătămată,

beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

Când persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat a desfăşurat o activitate de contrafacere, cu intenţie, instanţa judecătorească competentă poate să ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite. Rezultă că legiuitorul a prevăzut dificultatea evaluării unui astfel de prejudiciu, permiţând folosirea unor criterii indicate de reclamant, care să fie supuse cenzurii instanţei judecătoreşti.

Curtea constată că, faţă de principiul disponibilităţii procesului civil, criteriul indicat de reclamantă în prezenta cauză nu încalcă principii de ordine publică şi nici alte norme de procedură civilă sau de drept material, justificând şi o logică interioară dedusă din raportarea la volumul de vânzări al pârâtei. Astfel, însuşirea acestui mod de calcul de către prima instanţă nu este nici ilegal şi nici netemeinic, în condiţiile în care pârâta nu a indicat un alt mod de calcul şi nu a adus critici concrete la adresa acestui mod de stabilire a prejudiciului, ţinând cont de faptul că instanţa este obligată să soluţioneze cererea prin stabilirea în mod concret a unui cuantum al daunelor.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 C.proc.civ., Curtea va respinge apelul ca nefondat.

În ceea ce priveşte timbrajul aferent cererii de chemare în judecată, Curtea constată că, potrivit art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, „în situaţia în care instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare".

Astfel fiind, Curtea constată o diferență de taxă de timbru ce a rămas neachitată de către intimata-reclamantă, instanța de apel apreciind că taxa aferentă acestei cereri de chemare în judecată este o taxă variabilă, în funcție de cuantumul obiectului cererii, iar nu o taxă fixă, aceeași taxă fiind stabilită și pentru timbrarea cererii de apel.

Astfel, Curtea o va obliga pe intimata-reclamantă să achite suma de 6.694 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru aferentă judecății în primă instanță.

**Notă:** În speță este un caz de contrafacere în înțeles restrâns, deoarece constă într-o reproducere identică a semnelor înregistrate ca marcă. Așa cum a constatat Curtea de Apel București, înregistrarea internațională a mărcilor implică recunoașterea dreptului exclusiv de exploatare pe teritoriul României, dacă titularul a menționat obținerea protecției pe teritoriul țării noastre. În acest caz, nu se impune depunerea unei cereri la OSIM. Ar fi ca și cum s-ar depune două cereri pentru obținerea aceluiași drept.

În privința contrafacerii în înțeles restrâns se prezumă reaua-credință, iar riscul de confuzie nu se impune a fi analizat datorită identității semnelor. În cazul contrafacerii în înțeles restrâns instanța trebuie să efectueze o apreciere analitică pentru a vedea dacă semnele înregistrate ca marcă au fost reproduse în cele mai mici detalii[1].

Pârâta se face vinovată de introducerea pe piață a unor produse contrafăcute.

Pentru o privire comparativă, în jurisprudența poloneză Curtea Supremă a statuat că prin *„introducere pe piață"* se înțelege comercializarea pentru prima dată a produselor pe eticheta cărora s-a aplicat o marcă contrafăcută de către un producător sau importator. Reiese că fapta de comercializare subsecventă a acestor produse nu poate fi sancționată penal pentru contrafacere prin introducere pe piață a unor produse contrafăcute. Mai mult, subiectul activ devine calificat prin calitatea de producător sau importator[2].

---

[1] Pentru detalii, *I. Macovei*, op. cit, p. 381-383.

[2] A se vedea *Tomasz Rychlicki*, Auction fakes: how to avoid criminal responsability for selling counterfeit goods in Poland, JIPL&P vol. 2, nr. 11/2007, p. 717.

## Secţiunea a 2-a. Desene şi modele

### 1. Marcă şi desen industrial. Conflict. Similaritate conceptuală

Legea nr. 129/1992, art. 2 lit. d), art. 9, art. 25 alin. (3) lit. d), art. 45

*În materia desenelor şi modelelor se aplică sistemul cumulului de protecţie, ceea ce înseamnă că un desen sau model poate avea o dublă protecţie juridică. Cu toate acestea, semnul înregistrat ca marcă nu poate constitui obiectul cererii de înregistrare a unui desen industrial fără consimţământul titularului.*

*În acest caz, dacă similaritatea mărcii şi a desenului industrial creează un risc de confuzie în rândul consumatorilor se poate cere anularea certificatului de înregistrare cu o dată de depozit ulterioară.*

*I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 7939 din 23 noiembrie 2007*
*(www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 192-198)*

Prin cererea înregistrată la 31 noiembrie 2004 pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, astfel cum a fost ulterior modificată, reclamanta SC P. SA a chemat în judecată pe pârâţii SC B. SRL, SC V.G. SRL şi O.S.I.M., solicitând instanţei să dispună anularea parţială a certificatului de înregistrare a desenului industrial nr. 013220 emis de O.S.I.M. pe numele celei dintâi pârâte la 4 decembrie 2003, cu privire la desenele cu nr. 3 şi nr. 4 din anexa la certificat.

În motivarea acestei cereri, s-a arătat că reclamanta este titulara mărcilor nr. 43515, „R 26" şi nr. 47239, „V 33", iar pârâta a înregistrat şi folosit în activitatea sa comercială pentru producţia şi desfacerea de băuturi alcoolice, desenele înregistrate la O.S.I.M. care cuprind semnele „R 22" şi „R 24".

Prin încheierea nr. 484 din 6 aprilie 2005, Tribunalul Comercial Cluj a admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Prin cererea depusă la dosar la data de 30 iunie 2006, reclamanta a arătat că înţelege să cheme în judecată doar pe pârâţii O.S.I.M. şi SC B.

SRL, deoarece aceasta din urmă este titulara certificatului a cărui anulare se solicită, nu și pe SC V. SRL.

Prin sentința civilă nr. 1371 din 24 noiembrie 2005, Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a admis acțiunea, a anulat în parte certificatul de înregistrare eliberat de O.S.I.M. pe numele pârâtei SC B. SRL cu nr. 013220 pentru desenele enumerate în anexă la pozițiile 3 și 4, respectiv pentru desenele având denumirile „R 22" și „R 24".

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcilor înregistrate „R26" și „V33", iar pârâta SC B. SRL a înregistrat în scopul folosirii în activitatea sa comercială, pentru producția și desfacerea de băuturi alcoolice, desenele constând în etichete, care cuprind semnele „R24" și „R22". Reprezentând aspectul exterior al unei părți a produsului, redată în două dimensiuni și fiind, totodată, rezultatul combinației dintre principalele caracteristici, eticheta îndeplinește condițiile prevăzute de art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 pentru a putea fi înregistrată ca desen industrial.

S-a mai reținut că, în cauză, nu poate fi avut în vedere argumentul de drept comparat, potrivit căruia, în dreptul francez, etichetele sunt incluse în categoria mărcilor, atâta vreme cât legislația relevantă în România este diferită, iar, pe de altă parte, practica judiciară nu a cristalizat astfel de opțiuni.

Cât privește îndeplinirea condiției noutății prevăzute de art. 9 din Legea nr. 129/1992, tribunalul a reținut că desenul pârâtei a fost înregistrat ulterior mărcilor al căror titular este reclamanta, iar, în cauză, nu se poate reține că acesta este original și prin aceasta nou, câtă vreme folosește aceeași alăturare a două cifre și a literei R. Întrucât etichetele sunt destinate să identifice produsele, precum și producătorul lor, tribunalul a apreciat ca fiind potrivită analiza similarității semnelor, criterii pe care practica judiciară le-a cristalizat în situația analizei similarității și riscului de confuzie a mărcilor.

În acest sens, s-a apreciat că diferențele vizuale și fonetice sunt minime, câtă vreme forma este aceeași, respectiv o literă scrisă cu majusculă urmată de două cifre dintre care prima este tot „2".

A fost respinsă apărarea pârâtei în sensul că forma grafică a etichetelor înregistrate de către aceasta este diferită de cea a mărcilor pârâtei, câtă vreme alăturarea literei și a cifrelor este elementul definitoriu nu doar al mărcii, ci și al modelului industrial.

S-a concluzionat în sensul că nu se poate reține faptul că forma grafică conferă distinctivitate.

Prin decizia civilă nr. 2/A din 16 ianuarie 2007, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva sentinței tribunalului.

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a avut în vedere următoarele considerente:

Reclamanta și-a întemeiat, în drept, cererea de anulare parțială a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial pe dispozițiile art. 45 și art. 9 din Legea nr. 129/1992.

Condiția prevăzută de art. 9 din lege, respectiv ca obiectul protecției să îl constituie un desen sau model industrial, în sensul prevederilor art. 2, nu a fost invocată de către reclamantă în cuprinsul cererii de chemare în judecată drept cauză de nulitate, făcându-se însă referiri la aceste prevederi în cuprinsul concluziilor scrise.

Prin urmare, cum reclamanta nu și-a completat acțiunea în fața primei instanțe cu acest motiv de nulitate, nu se impunea analiza acestor critici formulate prin notele scrise. Cerința noutății este definită în cuprinsul dispozițiilor art. 2 din lege, în sensul că aceasta este îndeplinită în situația în care niciun desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Sunt considerate prin lege ca fiind identice, modelele sau desenele industriale ale căror trăsături diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative. Reclamanta este titulara unui drept de proprietate asupra mărcilor „R 26" și „V 33", însă cum acestea poartă asupra unui element figurativ, se încadrează în ipotezele reglementate de dispozițiile art. 9 din lege, aspect care, de altfel, nu a fost contestat nici de către apelanta pârâtă. Astfel, în mod corect a reținut tribunalul că, în cauză, se impune analiza similarității semnelor protejate prin intermediul mărcilor deținute de reclamantă și, respectiv, al desenelor industriale deținute de pârâtă, pentru a se putea stabili dacă acestea diferă sau nu sub aspectul detaliilor semnificative.

Este nefondată critica apelantei în sensul că cele două desene industriale prezintă suficiente elemente definitorii, pe lângă gruparea „R 22" si „R 24", ce conferă noutate acestora, având în vedere că semnul protejat de către reclamantă, „R 26", este regăsit aproape în totalitate în cuprinsul acestor desene industriale, diferențele vizuale fiind minime, datorită faptului că elementul central al etichetelor îl reprezintă aceste elemente figurative, iar mențiunile invocate de pârâtă – „Biami" și „băutură spirtoasă" – nu pot fi

considerate ca fiind detalii semnificative, față de poziția marginală a denumirii producătorului, reprezentată cu litere de dimensiuni foarte reduse, raportat la elementul figurativ central; în ceea ce privește cel de-al doilea element, acesta nu poate fi de asemenea reținut ca aducător de noutate, câtă vreme reclamanta a primit protecție prin intermediul mărcilor pe care le deține asupra aceleiași categorii de produse.

Referitor la denumirea de origine, aceasta este menționată în cuprinsul etichetelor cu litere mici, foarte greu lizibile, acest element reprezentând în mod evident un detaliu nesemnificativ, ce nu poate conferi noutate.

De altfel, comparația sugerată de apelantă nu poate fi făcută între denumirea de origine „Marsa" sau „Cluj-Napoca" și, respectiv, între denumirile producătorilor „Prodvinalco" și „Biami", câtă vreme reclamanta are protejat în cadrul mărcii sale doar elementul figurativ „R 26", fără alte mențiuni.

Este evident că cele două desene industriale sunt denumiri fanteziste, însă acest caracter îl are și semnul protejat prin marca reclamantei, astfel încât comparația trebuie să evidențieze dacă există alte elemente definitorii conținute de desenele industriale, care să confere acestora caracter nou, fapt ce nu a putut fi dovedit în cauză de către pârâtă.

Diferențele fonetice sunt minime, întrucât forma verbală pentru produsele pârâtei este „R 22" și „R 24", și nu „Biami R 22 băuturi spirtoase", astfel cum susține apelanta.

Curtea a mai reținut și incidența prevederilor art. 9 din Legea nr. 129/1992, în sensul că elementul figurativ, ce face obiectul protecției mărcii deținute de către reclamantă, a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare de către pârâtă, iar impresia globală este aceeași cu cea a semnelor protejate de pârâtă.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta SC B. SRL, invocând, în drept, dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs, pârâta susține că, în mod greșit, s-a reținut de către instanța de apel asemănarea semnelor protejate de părțile litigante și, respectiv, lipsa caracterului individual al desenelor industriale a căror anulare s-a solicitat.

Instanța de recurs era datoare să analizeze nu semnele în sine, ci prin raportare la produsele sau serviciile cărora li se aplică și la publicul consumator. Instanța trebuia să aibă în vedere caracterul complex al semnelor protejate de pârâtă, deoarece acestea cuprind, pe lângă semnul R24 și, respectiv, R22 și denumirea producătorului, denumirea și tipul produsului, ceea ce înlătură riscul de confuzie în rândul consumatorilor.

Instanţa nu a analizat din punct de vedere vizual semnele în litigiu, numerele care sunt alăturate literei R fiind diferite în cadrul desenelor industriale faţă de cele din cadrul mărcii; astfel, 22 şi 24 sunt diferite de 26. Totodată, au fost ignorate şi diferenţele de ordin fonetic, date de aceleaşi numere diferite alăturate literei R. Şi din punct de vedere grafic semnele diferă, dat fiind tipul caracterelor şi cifrelor utilizate.

Toate diferenţele evidenţiate conferă desenelor industriale un caracter individual, ceea ce face ca anularea acestora să fie nelegală.

Recursul a fost găsit ca nefondat şi a fost respins pentru următoarele considerente:

Ceea ce s-a invocat, în motivarea cererii de chemare în judecată, a fost faptul că înregistrarea celor două desene industriale de către pârâtă – etichetele 3 şi 4 din anexa la certificatul nr. 013220 emis de O.S.I.M. – încalcă dreptul reclamantei asupra mărcilor anterior înregistrate, în sensul că desenele industriale încorporează un alt drept de proprietate industrială protejat.

Pentru verificarea realităţii acestei susţineri, era esenţial să se compare semnele în litigiu, ceea ce atât tribunalul cât şi curtea de apel au şi făcut. Contrar susţinerilor recurentei, instanţele au ţinut seama de toate criteriile pertinente unei atare comparaţii şi au stabilit că pe etichetele înregistrate de pârâtă şi destinate a fi aplicate pe sticle conţinând băuturi alcoolice se află semnele R22 şi, respectiv, R24, care sunt similare cu marca R26, verbală, cu element figurativ, înregistrată de reclamantă pentru mai multe clase de produse şi servicii, printre care şi clasa 33 – băuturi alcoolice.

Concluzia că semnele sunt similare este corectă, faţă de împrejurarea că elementul verbal al mărcii este parţial identic cu cel conţinut de cele două desene, fiind reprodusă litera R, iar numerele alăturate acestei litere, şi anume 22, 24 în cazul desenelor şi, respectiv, 26 în cazul mărcii, diferă doar prin cea de-a doua cifră, acest detaliu fiind nesemnificativ. Astfel, consumatorul mediu, confruntat cu produse pe care s-ar găsi aplicate semnele în litigiu, chiar dacă ar sesiza diferenţa de o cifră dintre acestea ar putea crede, dată fiind asemănarea celorlalte elemente, că sunt produse care provin de la acelaşi producător.

Cu alte cuvinte, ar putea crede că producătorul băuturilor alcoolice marcate R26 este unul şi acelaşi cu producătorul băuturilor alcoolice pe a căror etichetă de află semnul R22 sau R24.

Puternica similaritate conceptuală a semnelor în litigiu face nesemnificative diferenţele de ordin grafic, în special având în vedere că rareori consumatorul are ocazia de a confrunta direct semnele şi de cele mai

multe ori trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă pe care o păstrează în minte cu privire la acestea.

Comparația fonetică, la care se referă recurenta, nu este pertinentă cauzei, deoarece nu se analizează conflictul dintre două semne apte de a fi percepute și pe cale auditivă, ci conflictul dintre un desen industrial – apt de a fi perceput doar vizual prin natura sa – și o marcă verbală cu element figurativ.

Având în vedere toate aceste considerente, concluzia similarității desenelor industriale cu marca este corectă, ca și soluția de anulare parțială a certificatului de înregistrare a desenelor în litigiu.

În ceea ce privește temeiul juridic aplicabil situației de fapt reținute, trebuie precizat că acesta este art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, care interzice înregistrarea desenului sau a modelului industrial care încorporează, fără acordul titularului, orice alt drept de proprietate industrială anterior protejat, dreptul la marcă fiind unul dintre acestea.

Incidența dispozițiilor art. 25 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 9 din lege a fost greșit reținută de ambele instanțe, deoarece condiția de registrabilitate a noutății, ca și cea a caracterului individual se verifică numai prin raportare la alte desene/modele industriale și nicidecum prin raportare la alte obiecte ale protecției drepturilor de proprietate intelectuală. Această precizare nu influențează soluția – care este legală în raport de situația de fapt, reținută și de criticile nefondate ale recurentei –, dar se impune pentru acuratețea acesteia.

În consecință, în baza art. 312 C.proc.civ., Înalta Curte a menținut decizia instanței de apel și a respins recursul ca nefondat.

**Notă:** Conflictul dintre o marcă și un desen industrial, care prezintă risc de confuzie datorită elementelor similare, se soluționează luând în considerare prioritatea la înregistrare.

În jurisprudența indiană, o decizie a Înaltei Curți din Delhi evidențiază distincția esențială dintre mărci tridimensionale și modele industriale. Se statuează că marca se adresează minții consumatorului, având rolul de a individualiza producătorul sau comerciantul, iar desenul sau modelul se adresează percepției vizuale a consumatorului, având rolul de a atrage publicul prin elementele decorative proprii[1].

---

[1] *Corning Inc. & Ors. v. Raj Kumar Garg & Ors.*, 2008, Delhi High Court, în *Franck Soutoul, Jean-Philippe Bresson*, 3D Trademarks under French and Community practice, WIPO Magazine nr. 1/2009, p. 9, www.wipo.int

Dreptul exclusiv se dobândeşte asupra semnului înregistrat în raport de categoria de produse menţionată în cererea de înregistrare. Riscul de confuzie se examinează prin analiza semnelor înregistrate din punct de vedere vizual, fonetic, conceptual. Un consumator de nivel mediu nu face distincţie între o marcă şi un desen industrial, dacă nu este informat în acest sens. Astfel, consumatorul ar putea crede că desenul industrial de pe etichetă este o marcă.

În speţă s-a constat o similitudine conceptuală. Rezultă că în aprecierea riscului de confuzie trebuie efectuată o analiză obiectivă a semnelor din cadrul celor două etichete. Mai mult, pentru determinarea noutăţii unui desen industrial se analizează fiecare detaliu din componenţa acestuia. Prin detalii nesemnificative se înţelege acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului [art. 2 lit. f) din Legea nr. 129/1992]. *Per a contrario*, etichetele din speţă nu trebuie să fie identice în cele mai mici detalii, pentru a se aprecia că noutatea nu este îndeplinită.

## 2. Înregistrarea unui desen industrial. Condiţia noutăţii şi individualităţii

Legea nr. 129/1992, art. 2 lit. f), art. 6 alin.(1)

*La înregistrarea unui desen sau model se verifică condiţia noutăţii şi a caracterului individual. Se consideră că noutatea este îndeplinită atunci când niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înainte de data depunerii cererii de înregistrare, în conformitate cu art. 6 alin. (2).*

*Caracterul individual se consideră a fi îndeplinit atunci când impresia globală pe care o produce asupra unui utilizator avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înainte de data depunerii cererii de înregistrare, în temeiul art. 6 alin. (4).*

*I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,*
*decizia civilă nr. 1324 din 10 februarie 2009*
*(www.scj.ro)*
*(Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,*
*www.osim.ro)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta SC V.P. SRL a chemat în judecată SC A.O. SA și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând anularea certificatului nr. 014798 din 13 ianuarie 2005 având numărul de depozit 2003/0913 din 7 august 2003 și publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a soluției de anulare.

În motivarea cererii de chemare în judecată, s-a arătat că produsele a căror înregistrare a fost solicitată de către pârâtă nu îndeplinesc condiția noutății cât timp au fost prezentate de repetate ori la diferite târguri și expoziții naționale și internaționale, în reviste și reclame de specialitate, iar producția acestora s-a realizat în mod paralel și independent de mai mulți producători, anterior depunerii cererii de înregistrare.

Nu poate fi reținută nici individualitatea produselor a căror înregistrare s-a solicitat atâta timp cât pârâta nu este singurul producător al unor astfel de produse, modele industriale identice fiind produse și comercializate de mai mulți producători și comercianți.

Pârâta a invocat ca element de noutate formele de papiote și modul de înfășurare al ației pe acestea, iar nu elementul specific de policoloritate. După ce au fost depuse opozițiile făcute de reclamantă, pârâta a revenit și a solicitat rectificarea denumirii produselor cât și specificitatea acestora.

Reclamanta și-a întemeiat în drept acțiunea pe dispozițiile Legii nr. 129/1992.

Prin întâmpinare, pârâta a arătat că relațiile dintre SC A.O. SA și V.T.I. s-au concretizat într-un contract comercial, iar aspectul estetic nou al modelelor este conferit de coloritul în trepte al ației, combinația mai multor culori pe segmente cu lungimi diferite. Papiota de ață multicoloră și scul de ață multicoloră au caracter de noutate și caracter individual prin aspectul exterior nou conferit de coloritul în trepte al ației, combinația mai multor culori pe segmente cu lungimi diferite care individualizează forma papiotei, scului și permite personalizarea și orientarea alegerii consumatorului potrivit gustului său.

Prin sentința civilă nr. 1387 din 25 noiembrie 2005 Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a admis acțiunea și a dispus anularea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. 014798/2005.

Prima instanță a reținut că certificatul de protecție obținut de pârâtă are ca obiect două modele de papiotă de ață multicoloră și un model de scul de ață multicoloră. Procedând la compararea celor 3 modele incluse în certificatul de protecție cu modelele prezentate în revistele American Patchwork& Quilting și Quilting Arts s-a apreciat că între acestea există identitate.

La data depunerii cererii de înregistrare nu era îndeplinită condiţia noutăţii deoarece anterior acestei date modele identice au fost făcute publice prin intermediul unei reviste. Nu a fost primită apărarea pârâtei în sensul că divulgarea modelelor pe pagina sa de web nu constituie o divulgare publică, atât timp cât potrivit susţinerilor pârâtei această divulgare s-a realizat la 20 septembrie 2002 însă modelele distructive de noutate au fost aduse la cunoştinţa publicului încă din primăvara anului 2002.

Prin decizia civilă nr. 23/A din 7 februarie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a hotărât, în opinie majoritară, admiterea apelului pârâtei SC A.O. SA şi schimbarea în parte a sentinţei în sensul că s-a admis în parte acţiunea. A fost respinsă cererea având ca obiect anularea certificatului de înregistrare în privinţa modelelor nr. 1 şi 2 (reprezentând papiote aţă multicoloră). A fost menţinută dispoziţia sentinţei referitoare la anularea certificatului de înregistrare în privinţa modelului nr. 3 (reprezentând scul aţă multicoloră).

Instanţa de apel a arătat că potrivit raportului de expertiză efectuat, nu există identitate între modelul nr. 1 şi vreunul dintre primele două papiote, ca modele prezentate în cele două reviste, faţă de care există elemente de diferenţiere semnificative: forma tronconică a suportului pe care se înfăşoară aţa, care nu se regăseşte la modelele din reviste şi, respectiv, forma tronconică a papiotei astfel obţinută, modul de înfăşurare al aţei şi culorile perceptibile.

Prima instanţă a considerat în mod greşit că forma papiotei, tronconică, ar reprezenta un detaliu nesemnificativ, astfel că, în comparaţie cu o altă papiotă cilindrică, aspectul exterior şi vizual al celor două modele ar fi acelaşi.

Şi cu privire la modelul nr. 2 concluzia expertului a fost clară, în sensul că nu există identitate între acesta şi modelele de papiote prezentate în reviste, expertul sesizând elemente de diferenţiere semnificative: forma suportului, modul de vopsire al firului şi, implicit, modul de aşezare al acestuia pe mosor.

În ce priveşte modelul nr. 3, instanţa a reţinut că prin modul de prezentare, concluziile expertului nu sunt suficient de clare şi categorice ca în privinţa celorlalte două.

În opinie separată s-a propus respingerea apelului ca nefondat. S-a arătat că au fost apreciate greşit ca elemente semnificative forma tronconică a suportului papiotei şi forma tronconică a papiotei.

Reclamanta a declarat recurs, motivat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 6-9 C.proc.civ., critica vizând următoarele aspecte:

Nici din documentația de descriere a modelelor pretins noi înaintată către OSIM şi nici în denumirea acestora nu se face referire la forma papiotei şi nici forma suportului nu este precizată ca element determinant în identificarea modelului. Elementul de noutate pretins chiar de către intimata pârâtă îl constituie coloritul aței în trepte precum şi modul de înfăşurare. Intimata pârâtă a confirmat şi în cadrul apelului declarat acest aspect legat de elementul de noutate, iar instanța a nesocotit şi depăşit limitele devoluțiunii.

Instanța de apel a reținut în mod esențial greşit şi nelegal un alt element ca fiind semnificativ.

Cât priveşte coloritul în trepte al aței şi expertul a admis că există identitate atunci când este vorba de acest element. Expertul analizează şi face observațiile sale la forma şi dimensiunea suporților aței, detalii care, conform documentelor întocmite de intimată şi mandatarul acesteia, nu sunt semnificative.

Soluția majoritară a instanței de apel se întemeiază doar pe concluziile raportului de expertiză, fără coroborarea probelor administrate şi depăşind cadrul procesual statuat prin apelul declarat de pârâtă.

Recursul este întemeiat pentru următoarele considerente:

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor şi modelelor, obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual. Condițiile impuse de acest text pentru înregistrare sunt cumulative, astfel încât lipsa unui singur element este de natură să ducă la respingerea cererii de înregistrare a desenului sau modelului.

Prin adresa nr. 150 din 9 octombrie 2003 reprezentanta SC A.O. SA a transmis Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci solicitarea de modificare a titlului la depozitul național reglementar nr. 2003/0913, arătându-se că titlul modelelor industriale este „Papiote de ață multicoloră şi scul multicolor". Prin aceeaşi adresă s-a arătat că „noutatea aspectului estetic la aceste modele este coloritul aței în trepte şi nu forma papiotei sau a scului".

SC A.O. SA şi-a făcut aceleaşi apărări şi în fața primei instanțe, iar prin motivele de apel a criticat sentința pentru că judecătorul nu a ținut cont de faptul că „noutatea nu rezultă din absența unor anterioriități, ci din existența unor particularități care disting o anumită formă de formele anterior cunoscute. În cazul nostru aceste particularități sunt conferite de coloritul în trepte al aței, combinația mai multor culori pe segmente cu lungimi diferite care individualizează produsul şi permit personalizarea şi orientarea alegerii consumatorului potrivit gustului său".

Aşadar, aspectul pe care trebuia să-l analizeze instanţa superioară de fond, pentru a aprecia dacă sunt îndeplinite condiţiile noutăţii şi individualităţii care să justifice admiterea cererii de înregistrare a modelului solicitat de pârâtă, viza coloritul aţei şi o anumită combinaţie care ar fi diferenţiat produsul său de altele realizate de alţi producători.

Instanţa de apel a ajuns la concluzia că ceea ce diferenţiază modelele pârâtei de alte modele ale reclamantei este forma tronconică a suportului papiotei şi forma tronconică a papiotei, contrazicând-o chiar pe pârâtă care în documentaţia depusă la OSIM a susţinut că noutatea este dată de coloritul aţei în trepte „şi nu de forma papiotei sau a sculului".

Pentru a fi nou, în sensul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 129/1992, este necesar ca niciun desen sau model identic cu cel a cărui înregistrare se cere să nu fi fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Prima instanţă a reţinut că revistele de specialitate în care au fost expuse modelele reclamantei au dată certă anterioară depozitului reglementar al pârâtei. Acest aspect nu a format obiect de critică în apel, motiv pentru care a intrat în puterea lucrului judecat şi nu mai are a fi analizat în etapa recursului.

Cât priveşte cerinţa caracterului individual, prima instanţă şi judecătorul opiniei separate au apreciat corect că elementul de noutate invocat de SC A.O. SA nu reprezintă decât un detaliu nesemnificativ, aşa cum este definit de art. 2 lit. f) din Legea nr. 129/1992 – acel element grafic sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului. Conform art. 6 alin. (4) din lege, se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Coloritul în trepte al aţei, combinaţia mai multor culori pe segmente cu lungimi diferite nu constituie un element important care să determine o „impresie globală" diferită de cea produsă de modelele opuse de reclamantă ca anterioriţăţi. Şi modelele reclamantei au ca trăsături caracteristice aţa multicoloră, înfăşurarea oblică, coloritul în trepte.

Având în vedere cele mai sus arătate, Înalta Curte a apreciat că instanţa de apel, în opinie majoritară, a interpretat greşit prevederile art. 2 lit. f) şi art. 6 alin. (1)-(2) şi (4) din Legea nr. 129/1992, motiv pentru care criticile formulate întrunesc cerinţele art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În temeiul art. 312 alin. (1) și (3) C.proc.civ., recursul a fost admis și hotărârea recurată a fost modificată în sensul că a fost respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinței Tribunalului București, cu consecința rămânerii irevocabile a sentinței.

**Notă:** Legea română prin art. 6 reglementează condiția noutății, fără a face referire la caracterul original. Cu toate acestea apreciem că nu toate desenele și modelele se pot încadra în categoria operelor de artă aplicată, pentru a beneficia de o dublă protecție juridică. În speță, pârâta a susținut că *„noutatea nu rezultă din absența unor anterioriități, ci din existența unor particularități care disting o anumită formă de formele anterior cunoscute. În cazul nostru aceste particularități sunt conferite de coloritul în trepte al ației, combinația mai multor culori pe segmente cu lungimi diferite care individualizează produsul [...]"*. Instanța de judecată nu a luat în considerare acest argument al pârâtei. Particularitățile cu rol de a individualiza produsul ar putea reprezenta elemente de originalitate.

În dreptul german, originalitatea sau particularitatea unui desen sau model reprezintă condiție de validitate la înregistrare reglementată prin lege din anul 1876. În prezent, în limbajul curent noțiunea de originalitate din dreptul german a căzut în desuetudine fiind înlocuită de noțiunea de caracter individual preluată din dreptul Uniunii Europene. Traducerea corectă a termenului din germană ar fi particularitate. Legea din 2004 definește noțiunea de particularitate ca fiind caracter individual. În cadrul Legii din 1876 analiza originalității era în prim plan, dar în prezent se pune accentul pe rezultatul muncii în raport de statutul activității anterioare[1].

Originalitatea este un concept introdus de jurisprudență în aprecierea desenelor și modelelor. Originalitatea este condiție de validitate pentru acordarea protecției dreptului de autor. Curtea de Apel din Paris a statuat că desenul și modelul reprezintă un act de creație, astfel încât noutatea trebuie să fie originală prin aceea că autorul conferă elemente personalizate modelului sau desenului industrial. Rezultă că în jurisprudența franceză condiția noutății presupune îndeplinirea a două elemente: noutatea obiectivă și actul de creație[2].

---

[1] Pentru detalii, *François Greffe, Pierre-Baptiste Greffe*, Traité des dessins et des modèles, Ed. Litec, Paris, 2008, p. 745-747.

[2] Idem, p. 103-107.

În analiza caracterului individual, criteriul de apreciere este utilizatorul avizat. Acesta nu este un consumator de nivel mediu, ci un specialist în domeniu. În jurisprudența comunitară, utilizatorul avizat este descris ca fiind fie un copil de 5 – 10 ani, fie un specialist care lucrează în domeniul respectiv şi este familiarizat şi cunoaşte forma produselor de acel tip existent pe piață. Mai mult, cunoaşte anterioritățile din domeniu[1].

## 3. Contestație împotriva hotărârii de respingere, pronunțată de către Comisia de Examinare a Desenelor şi Modelelor

Legea nr. 103/1992, art. 1 alin. (2)

*Din speță reiese că nu poate fi admis la înregistrare desenul de pe obiectele de cult fără acordul reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române. În temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 103/1992, Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor de cult.*

*Comisia de Contestații – OSIM,*
*hotărârea 19970 din 18 decembrie 2007*
*(Buletin de jurisprudență în domeniul proprietății intelectuale,*
*www.osim.ro)*

Prin cererea depusă la OSIM de către T.M.C. la data de 11.10.2006, s-a solicitat eliberarea unui certificat de înregistrare, pentru un model cu denumirea „medalionul recunoştinței", conform cererii.

La data de 10.08.2007 Serviciul DMI-OSIM a pus în vedere solicitantului că, în urma examinării de fond, s-a constat că desenul depus are în componența sa imaginea unei cruci, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul în brațe şi, în partea de jos, o formă grafică ce a constituit obiectul cererii de înregistrare referitoare la depozitul 1997/1464, din data de 10.11.1997, solicitant M.E.R., din Bucureşti, şi care a fost publicată în BOPI-DM nr. 02/15.02.1998, şi a indicat solicitantului excluderea acestor imagini din modelul depus. Din răspunsul solicitantului, a rezultat că

[1] A se vedea *Pedro Rodinger*, Community design invalidity: the issues, as viewed through the case law, în JIPL&P vol. 4, nr. 9/2009, p. 638-639.

acesta nu este de acord cu excluderea acestor imagini, menționând că desenul reprezintă „o concepție originală, respectiv, un ansamblu de imagini, iar imaginea de ansamblu este originală".

În procedura de examinare de fond, OSIM a solicitat Patriarhiei Române opinia acesteia cu privire la cererile de înregistrare a desenelor și modelelor ce conțin însemne și simboluri religioase, de către diverse persoane fizice.

În opinia Patriarhiei Române, se menționează următoarele: „Cultele beneficiază, în temeiul Legii nr. 103/1992, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, în vigoare, de un drept special în domeniu. În art. 1 alin. (2) din legea menționată, se precizează că icoanele metalice sau litografiate, precum și medalioanele cu imagini religioase specifice cultului nu pot fi produse fără acordul cultului. Aceste imagini consacrate, având o mare vechime, sunt considerate astfel parte a patrimoniului cultelor".

Comisia de Reexaminare DM – OSIM a considerat că medalionul recunoștinței este de formă aplatizată ovală, cu o prelungire în partea inferioară, având pe una din fețe copia unei foarte vechi icoane ortodoxe: „Maica Domnului cu Pruncul", umbrită în parte de silueta (conturul bustului) unui om necunoscut, iar pe cealaltă față, o cruce ornamentată în rubine în partea superioară, înconjurată de înscrisul „Medalionul recunoștinței", scris cu o grafie particulară (similară grafiei gotice), iar în partea inferioară, un scut (cu un diamant). Scutul face obiectul cererii de înregistrare 1997/1464 și a fost publicat de OSIM la data de 15.02.1998. Această descriere a modelului corespunde, în privința elementelor esențiale, cu cea făcută de solicitant în cererea de înregistrare și reluată în continuare, la punctul 5 din prezenta hotărâre.

Comisia, examinând reproducerea grafică a descrierii depuse, constată că acest contur (silueta) neindividualizat(ă) se suprapune peste Icoana „Maicii Domnului cu Pruncul în brațe", constituind astfel o intervenție neautorizată și neavenită (posibil ofensatoare) asupra unui simbol religios sacru al Creștinismului.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 103/1992, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: prin obiecte de cult, în sensul legii, se înțeleg: „vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, mobilier bisericesc, cruciulițe și medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios și altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult și calendarele religioase, precum și produsele necesare exercitării activității de cult, cum ar fi

tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri".

Comisia reţine din cuprinsul acestui articol şi din descrierea modelului în cauză că „Medalionul recunoştinţei" este un obiect de cult, în sensul Legii nr. 103/1992, fiind un „medalion cu imagini religioase" – Icoana „Maicii Domnului cu Pruncul în braţe".

De asemenea, Comisia reţine, din alin. (1) al art. 1 al Legii nr. 103/1992, că Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioasei au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor de cult. Potrivit art. 2 al aceleiaşi legi, „producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei exclusivităţi". Or, contestatorul nu a prezentat nici în procedura de examinare, nici în cea de contestaţie o astfel de autorizaţie, susţinând că modelul în cauză nu este un obiect de cult.

Din cele menţionate mai sus, rezultă că simbolurile religioase pot fi folosite de orice persoană, pentru uz personal, fără ca acestea să poată dobândi un drept exclusiv asupra lor.

Pentru aceste motive, Comisia de Contestaţii, în temeiul dispoziţiilor art. 24, din Legea nr. 129/1992, modificată şi completată prin Legea nr. 280/2007, respinge contestaţia formulată de T.M.C., privind protecţia desenelor şi modelelor, şi menţine Hotărârea nr. 19971/18.12.2007, prin care s-a respins cererea de înregistrare referitoare la desenul „Medalionul recunoştinţei".

**Notă:** Din speţă reiese că obiectele de cult nu pot fi înregistrate ca desen sau model la OSIM fără avizul Patriarhiei Române. Înregistrarea la OSIM implică dobândirea unui drept exclusiv de exploatare.

Textul Legii nr. 129/1992 nu conţine dispoziţii exprese care să interzică înregistrarea ca desen sau model a obiectelor de cult. În acest sens, se aplică Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult[1].

[1] Textul legii a fost modificat şi completat prin O.U.G. nr. 92/2000 (M.Of. nr. 308 din 4 iulie 2000).

## 4. Desen industrial. Cerere de anulare a certificatului de înregistrare

Legea nr. 129/1992, art. 2, art. 6

*Condițiile de fond la înregistrarea unui desen sau model sunt următoarele: obiectul înregistrării să fie un desen sau un model, noutatea și caracterul individual. Modificarea textului Legii nr. 129/1992 nu a avut ca efect schimbarea condițiilor de validitate la înregistrare. Un desen sau model dobândește protecție juridică prin înregistrare la OSIM, dacă cele trei condiții enunțate sunt îndeplinite cumulativ.*

*Se consideră că noutatea este viciată dacă se prezintă documente cu dată certă din care să rezulte că acel desen sau model a fost adus la cunoștința publicului de către un terț înainte de data depunerii cererii de înregistrare.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1999 din 23 martie 2010 (www.scj.ro)*

Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, prin sentința civilă nr. 962 din 27 noiembrie 2008 a admis acțiunea formulată la 7 decembrie 2007 de reclamanta SC E.C. SRL în contradictoriu cu pârâții SC GEBO See Kft și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și a dispus anularea certificatului de înregistrare a DMI nr. 015067 nr. depozit F 2004 1172 din 13.11.2004.

În motivarea acestei soluții Tribunalul a reținut în esență următoarele:

Reclamanta și-a motivat interesul în promovarea acțiunii în anulare a certificatului de înregistrare a desenului și modelului industrial pe împrejurarea că după obținerea acestui certificat în 2004, pârâta a formulat o plângere penală împotriva reclamantei în 2007 pe motiv că mărfurile importate de reclamantă (produse și accesorii pentru instalații) încalcă drepturile derivând din titlul său de protecție.

Reclamanta a mai susținut că înregistrarea modelului în beneficiul pârâtei a fost făcută cu încălcarea condiției de fond a noutății la data constituirii depozitului național (19 noiembrie 2004), așa cum este prevăzut de art. 9 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, el nereprezentând o noutate în raport de documentele publicate înaintea acestei date direct către specialiștii din domeniu (prin

intermediul publicaţiilor de specialitate pe care aceştia le consultă periodic) şi, pe de altă parte, pentru că este lipsit de caracter individual.

Apărarea pârâtei s-a axat pe dispoziţiile art. 24 şi art. 10 alin. (3) din Legea nr. 129/1992, modificată prin Legea nr. 585/2002 şi pe împrejurarea că nu se poate stabili o dată certă la care modelele industriale au fost făcute publice pentru a se stabili că modelului i-a lipsit caracterul de noutate şi individualitate, astfel încât cererea de chemare în judecată este făcută pentru a se apăra împotriva încălcării atât a modelului industrial pentru care pârâta a obţinut protecţie, cât şi a mărcii internaţionale Gebo nr. 498937 valabilă şi pe teritoriul României.

O.S.I.M. a precizat – în legătură cu pretenţiile reclamantei şi faţă de protecţia acordată pârâtei, prin înregistrarea certificatului a cărui anulare se solicită – că la momentul acordării protecţiei nu i s-au prezentat elemente care să ateste lipsa de noutate (în speţă cataloagele depuse în dosarul cauzei), iar Legea nr. 129/1992 prevede în art. 24 posibilitatea exercitării unor căi de atac sub forma opoziţiilor – în termen de 3 luni de la publicarea desenului sau modelului industrial în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, căi de atac de care reclamanta nu a uzat.

Instanţa de fond a constatat, în raport de datele de fapt prezentate, că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 129/1992 în forma republicată, în raport de care trebuie analizate constituirea depozitului naţional reglementar F 2004 1172 din 12 noiembrie 2004, precum şi emiterea certificatului de înregistrare nr. 015067 din 10 august 2006.

Potrivit art. 9 din legea menţionată obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model industrial în sensul art. 2 din lege, este nou şi are un caracter individual şi acesta poate fi anulat la cererea unei persoane interesate dacă se constată că la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condiţiile pentru acordarea protecţiei (art. 45 din lege).

S-a apreciat că certificatul de înregistrare nr. 015067 obţinut pe baza depozitului naţional reglementar din 19 noiembrie 2004 a fost emis cu nerespectarea condiţiilor impuse de lege în reglementarea în vigoare la acel moment, condiţii menţinute şi în forma legii republicată în 20 decembrie 2007.

În înţelesul art. 9 – în reglementarea în vigoare înainte de modificarea legii petrecută în 2007 – un desen sau model industrial este considerat nou „dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau dacă a fost revendicată prioritatea înaintea datei de prioritate". Se consideră că modelele sau

desenele industriale sunt identice „dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative", iar caracterul individual este dat de faptul că „impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate".

S-a constatat că în raport de documentele făcute publice înainte de data depozitului și a lipsei de diferențe între acestea și modelele înregistrate de pârâtă, nu este îndeplinită condiția caracterului de noutate cerută de lege.

Cu privire la elementele distructive de noutate s-a reținut că pârâta nu contestă că modelele înregistrate sunt aceleași cu cele aduse la cunoștința publicului anterior prin publicarea lor în reviste de specialitate, aceasta nerevendicând de altfel o dată de prioritate și, ca urmare, data de referință avută în vedere la efectuarea acestei analize a fost data cererii de înregistrare, 19 noiembrie 2004.

S-a constatat astfel că anterior acestei date, modele protejate prin certificatul nr. 015067 au fost publicate în reviste de specialitate conform extraselor aflate la dosar: Catalog Melinda 2002 p. 13-14; „Produse Globo", Catalog Infoconstruct nr. 10 (mai – octombrie 2002), nr. 11 (octombrie 2002 – mai 2003) p. 418, nr. 12 (mai – octombrie 2003) p. 481.

Instanța a reținut – contrar apărării făcute de pârâtă – că anularea protecției cu privire la modelele industriale se poate realiza doar cu îndeplinirea condițiilor legale privind noutatea și caracterul individual la momentul depozitului, iar modificările ulterioare ale legii nu au influențat această analiză.

S-a mai apreciat că punerea pe piață a cataloagelor încă din anul 2002, indiferent de data publicării pe site a datelor despre modelele în discuție, este suficientă pentru dovedirea lipsei caracterului de noutate.

Nu s-a primit apărarea pârâtei care a invocat dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 192/1992, deoarece documentele în discuție au fost publicate începând cu anul 2002 și nu se încadrează în categoria informațiilor oferite de autor, în cursul perioadei de 12 luni care preced data de depunere la înregistrare a cererii și pentru care divulgarea nu ar fi luată în considerare, cu atât mai mult cu cât publicarea nu a fost făcută nici de autor, nici de succesorii săi în drepturi, nici de un terț căruia informațiile să-i fi fost relevate de autor.

Curtea de Apel București, Secția a IX-a, prin decizia civilă nr. 59/A din 12 noiembrie 2009 a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă.

În considerentele deciziei, Curtea de Apel a reţinut că soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică.

S-a constatat că în mod corect prin încheierea şedinţei publice din 8 aprilie 2008 a Tribunalului Bucureşti s-a respins excepţia lipsei de interes a reclamantei, justificarea interesului procesual confirmând calitatea procesuală activă a celui care iniţiază demersul judiciar.

S-a apreciat dovedit interesul reclamantei în declanşarea acţiunii deoarece părţile sunt concurente pe piaţa de fiting-uri, racorduri pentru ţevi metalice şi accesorii pentru instalaţii, iar pârâta – ca titulară a certificatului de înregistrare a patru modele industriale pe care şi reclamanta le produce – a formulat o plângere penală la 20 decembrie 2006, prin care a reclamat ca fapte penale: importul, stocarea, distribuirea şi comercializarea de către reclamantă a produselor de natura celor protejate prin certificatul său de înregistrare.

Pe fondul cauzei s-a constatat că soluţia se bazează pe interpretarea corectă a probelor şi pe o riguroasă aplicare a normelor de drept incidente, conflictul în timp al legilor fiind de asemenea judicios rezolvat în favoarea normelor în vigoare la data depozitului naţional reglementar (19 noiembrie 2004), adică Legea nr. 129/1992 în forma modificată prin Legea nr. 585/2002, cât priveşte dreptul substanţial (condiţiile de înregistrare a modelelor industriale).

Cât priveşte normele de procedură (temeiul juridic al acţiunii în anularea certificatului de înregistrare) s-a acordat în mod corect prioritate legii noi, în forma acesteia după modificarea prin Legea nr. 280/2007, adoptată la 26 octombrie 2007, aşadar înainte de introducerea acţiunii, la 7 decembrie 2007 (legea fiind republicată după această modificare în M.Of. nr. 876 din 20 decembrie 2007).

Nu s-a primit critica referitoare la neaplicarea legii noi la raportul juridic dedus judecăţii având în vedere principiul *tempus regit actum,* cauzele de nulitate ale unui act juridic neputând fi prevăzute sau modificate prin norme ulterioare încheierii actului.

S-a remarcat şi observaţia instanţei de fond în sensul că nici după modificarea Legii nr. 129/1992 nu s-ar putea da o altă soluţie în cauză în privinţa valabilităţii certificatului de înregistrare a modelelor industriale, condiţiile noutăţii şi caracterului individual fiind menţinute, iar divulgarea nefiind luată în considerare decât în situaţiile expres prevăzute de art. 7 alin. (2).

Nu a fost primită critica referitoare la greşita interpretare pe care ar fi făcut-o instanţa în privinţa dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) în

actuala reglementare [fostul art. 10 alin. (3) din forma intermediară a legii] în sensul că situațiile de la lit. a) și, respectiv, b) sunt cumulativ prevăzute, și nu alternative cum trebuie în realitate interpretate.

Sub acest aspect s-a constatat că interpretarea distinctă a ipotezei prevăzute de lit. b) propusă de apelantă nu este conformă nici cu spiritul legii în evoluția ei [dacă se dorea o atare interpretare, s-ar fi prevăzut expres că această condiție (a noutății) se verifică la momentul împlinirii a 12 luni anterior datei de depozit], nici cu regulile generale de interpretare (interpretarea gramaticală nu poate fi folosită izolat și nici nu poate fi contrazisă de interpretarea sistematică), din economia actului normativ, rezultând importanța condiției noutății și caracterul riguros al aprecierii acesteia (arătarea prin texte exprese, de strictă interpretare a situațiilor de excepție).

Nici interpretarea tautologică nu duce la o altă concluzie, de vreme ce încă de la editarea legii s-a prevăzut posibilitatea revendicării unei priorități, posibilitate expres prevăzută și în actuala formă a legii.

Instanța de apel a constatat că nici existența condițiilor pentru invocarea acestor excepții nu s-a dovedit de către apelantă (eventuale relații cu Melinda Impex care a editat catalogul din 2002).

Actul depus în apel reprezentând o traducere autentificată de notar a unui contract încheiat între apelantă și SC I.I. SRL nu a putut fi reținut ca o dovadă a celor mai sus analizate întrucât înscrisul dintre cele două societăți este de natura înscrisului sub semnătură privată, data certă dobândindu-se în condițiile art. 1182 C.civ. (acest înscris nepurtând o dată certă anterioară datei de 20 noiembrie 2008 când părțile s-au prezentat la Notariat).

Ca urmare, având în vedere și lipsa de reacție a apelantei la pretinsele divulgări anterioare, s-a constatat corectă soluția pe fondul cauzei, în sensul că publicarea anterioară a modelelor are caracter distructiv de noutate pentru modele înregistrate de pârâtă.

Împotriva deciziei Curții de apel a declarat recurs pârâta.

În drept au fost invocate motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 8 și 9 C.proc.civ.

În fapt s-au formulat următoarele critici:

Instanțele au interpretat greșit normele legale ce guvernează materia, adică Legea nr. 129/1992 modificată și completată de Legea nr. 208/2007, interpretând greșit modificările aduse prin art. 2 lit. e) din Legea nr. 280/2007 și ca urmare s-a interpretat greșit actul juridic dedus judecății, schimbând înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

Nu s-a luat în considerare că SC GEBO se bucură de o protecție garantată de O.M.P.I. cu privire la respectarea de către România a nor-

melor internaţionale, şi anume Angajamentul de la Haga din 6 noiembrie 1925, Convenţia de la Paris din 1883 şi reglementările Uniunii Speciale pentru Depozitul Internaţional al Desenelor şi Modelelor.

În susţinerea acestor critici recurenta a mai arătat că marca GEBO se bucură de protecţie ca marcă internaţională la O.M.P.I. sub nr. 498935, model industrial ce a fost extins şi pe teritoriul României din 2003, anterior datei depozitului naţional reglementar conferit de certificatul de înregistrare nr. 01567 din 19 noiembrie 2004.

Referitor la pretinsele publicaţii de specialitate invocate de intimata reclamantă, recurenta a arătat că instanţele nu au acordat o eficienţă corectă susţinerilor pârâtei, respectiv că aceste publicaţii sunt ulterioare termenului de 12 luni, iar pentru cele anterioare nu s-a probat o dată de publicare a acestora.

Analizând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate, se constată că aceasta este legală şi temeinică, în considerente instanţa explicând amănunţit motivele pentru care s-a constatat că soluţia instanţei de fond este corectă şi legală şi ca urmare a fost menţinută.

O primă constatare a criticilor formulate prin cererea de recurs este aceea că lipsesc argumentele pentru care se consideră soluţia nelegală cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii.

Împrejurarea că instanţa a dat o altă interpretare decât cea sugerată de pârâtă cât priveşte legea aplicabilă în cercetarea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului şi modelului industrial ce formează obiectul acţiunii, nu poate fi primită drept critică deoarece recurenta nu indică elemente concrete care să combată analiza amănunţită făcută de instanţa de apel şi raţionamentul acesteia bazat pe principii de drept şi pe regulile legale de interpretare.

Recurenta face trimitere de asemenea, cu titlu general, la obligaţiile României asumate pe plan internaţional prin ratificarea sau aderarea la mai multe instrumente internaţionale fără să indice în mod concret care sunt dispoziţiile legale încălcate sau greşit aplicate.

Singura referire precisă la o reglementare greşit interpretată, este cea referitoare la modificările aduse la art. 9 al Legii nr. 129/1992 prin art. 2 lit. c) din Legea nr. 280/2007, fără însă ca recurenta să releve sensul criticii formulate sau să indice temeiul pentru care în cauză s-ar impune o altă soluţie decât cea dată de instanţă.

Aşa cum au arătat instanţele de fond şi, respectiv, de apel, nici modificările aduse Legii nr. 129/1992 în anul 2007 nu schimbă înţelesul iniţial

urmărit de legiuitor şi conservat în mod evident până la ultima formă de redactare a legii, şi anume: „obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual" [art. 6 alin. (1) din redactarea în vigoare a legii].

Textul invocat precizează fără dubiu ceea ce şi instanţele au reţinut, şi anume cele trei condiţii necesare pentru înregistrarea solicitată în temeiul Legii nr. 129/1992, condiţii cumulative şi anume: obiectul înregistrării să constituie un desen sau un model în sensul art. 2 [adică în definiţia dată de art. 2 lit. e), desen sau model protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CO, JO L nr. 3/2002]; obiectul să fie nou şi, respectiv, obiectul să aibă un caracter individual. Aceste condiţii sunt, în mod evident cumulative, de vreme ce ele se regăsesc formulate prin enumerarea unor atribute care se referă toate la un acelaşi obiect.

De altfel, şi recurenta lasă să se înţeleagă că peste elementul de noutate (ca cerinţă esenţială) nu se poate trece de vreme ce analizează modul în care au interpretat instanţele publicaţiile anterior datei depozitului valabil reglementar.

Şi cu privire la acest aspect instanţele au făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor incidente şi au arătat de ce nu au primit apărările pârâtei, arătând în concret de ce s-a considerat că aceste publicaţii sunt distructive de noutate.

Susţinerile recurentei legate de împrejurarea că aceasta se bucură de protecţia internaţională a mărcii înregistrată la O.M.P.I. sub nr. 498935 nu sunt de natură să conducă, în sensul motivelor de recurs invocate, la modificarea deciziei atacate, în raport de obiectul cauzei şi de analiza făcută de instanţa de apel.

Constatând aşadar că în cauză nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ. şi văzând dispoziţiile art. 312 alin. (2) C.proc.civ., s-a respins ca nefondat recursul pârâtei cu consecinţa păstrării deciziei Curţii de Apel.

**Notă:** Forma produselor poate să beneficieze de o dublă protecţie juridică, ca marcă tridimensională şi ca desen sau model. Noutatea se apreciază în raport de toate materialele publicate înainte de data constituirii depozitului. Nu are nicio relevanţă sub ce formă au fost aduse la cunoştinţa publicului. Importantă este posibilitatea stabilirii unei date certe a documentului respectiv, pentru a se putea dovedi anterioritatea. Postarea pe o pagină de internet sau publicarea produselor unui catalog poate fi luată în considerare, dacă se poate dovedi o dată anterioară.

În doctrina europeană sunt cristalizate două criterii de apreciere a noutăţii unui desen sau model: criteriul obiectiv şi criteriul subiectiv. Criteriul noutăţii obiective este reglementat în dreptul român, în dreptul belgian, olandez etc. Criteriul noutăţii subiective este aplicat în dreptul german. Astfel, noutatea se apreciază în funcţie de nivelul creator al autorului, nivel care trebuie să fie superior posibilităţilor mijlocii ale unui designer obişnuit[1].

Jurisprudenţa a evidenţiat că ideile nu beneficiază de protecţie juridică, doar forma încorporată produsului poate să fie protejată. De exemplu, ideea de a folosi o ceaşcă de ceramică ca ambalaj pentru brânzeturi nu este susceptibilă de protecţie în domeniul desenelor sau modelelor[2].

## 5. Desen industrial. Acţiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a constituit depozit naţional reglementar

Legea nr. 129/1992, modificată şi completată, art. 33, art. 37

*Prin eliberarea certificatului de înregistrare, protecţia juridică se acordă de la data constituirii depozitului. De la data publicării cererii de înregistrare se acordă o protecţie temporară până la înscrierea în registrul naţional. Desenul sau modelul devine opozabil faţă de terţi prin publicare în B.O.P.I.*

*Solicitantul are dreptul de a se opune utilizării desenului sau modelului de către un terţ, dacă aceste acte sunt săvârşite după publicarea cererii de înregistrare.*

*I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,*
*decizia nr. 3007 din 14 mai 2010*
*(www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (5) Practică judiciară,*
*Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 388-394)*

---

[1] *I. Macovei*, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 248-249.

[2] A se vedea *Pierre Sirinelli, Sylviane Durrande, Antoine Latreille, Jeanne Daleau*, Code de la Propriété Intellectuelle Commenté, 8e edition, Dalloz, Paris, 2008, p. 371.

Prin acțiunea înregistrată la 1 februarie 2006, reclamantul P.I. a chemat în judecată pe pârâta Administrația Străzilor București, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să interzică pârâtei folosirea desenului industrial pentru care s-a constituit pe numele său depozitul național reglementar nr. F2005 0523 din 17 iunie 2005 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să o oblige pe pârâtă la plata sumei de 190.000 lei pentru folosirea fără drept a desenului, la distrugerea tuturor produselor contrafăcute, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 74 din 7 iunie 2006, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această sentință tribunalul a reținut următoarele:

La data de 17 iunie 2005 a fost constituit la O.S.I.M. depozitul național reglementar nr. F 2005 0523 pentru desenul industrial „balustradă protecție autostradă", conținând trei modele, titularii cererii de înregistrare și, totodată, autorii acestuia fiind reclamantul P.I. și numitul R.A.D.

Prin actul de cesiune încheiat la 1 septembrie 2005, acesta din urmă a cesionat reclamantului în totalitate drepturile asupra modelului industrial.

Anterior depunerii cererii de înregistrare, SC P.-L. SRL al cărei reprezentant legal este reclamantul, a fost declarată câștigătoare a unui contract cu Administrația Semafoare, Marcaje Rutiere, absorbită ulterior de pârâtă conform H.C.G.M.B. nr. 175 din 4 august 2005, între cele două persoane juridice încheindu-se contractul de execuție lucrări nr. 14, având ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea unui număr de 266 bucăți balustrade de protecție.

Acestea au fost recepționate conform procesului-verbal de recepție preliminară la data de 13 iunie 2005 și, respectiv, 4 august 2005.

Reclamantul a susținut că, eludând dreptul său de proprietate intelectuală asupra desenului industrial protejat prin depunerea cererii de înregistrare la O.S.I.M., pârâta a comandat și altor societăți comerciale de execuție un număr mare de balustrade, care au fost montate pe întreaga suprafață a municipiului București, pârâta însăși recunoscând montarea a 1806 bucăți.

În drept, tribunalul a reținut că potrivit art. 2 din Legea nr. 129/1992 modificată, titlul de protecție este certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial care conferă titularului un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României.

Articolul 20 din lege prevede că cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar,

iar conform art. 37, în cazul cererii de înregistrare publicată potrivit art. 23, persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite titularului în temeiul art. 2 şi art. 29, începând cu data constituirii depozitului reglementar şi până la eliberarea certificatului de înregistrare.

Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că încălcarea acestor dispoziţii atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare.

Aşadar, conchide tribunalul, protecţia provizorie este condiţionată de publicarea cererii – ce poate avea loc într-un interval cuprins între 6 şi 12 luni de la data constituirii depozitului – fiind recunoscute cu efecte retroactiv începând cu data constituirii depozitului.

În speţă, reclamantul nu a dovedit prin probele administrate că montarea balustradelor pietonale s-a efectuat de către pârâtă ulterior publicării cererii sale de înregistrare a desenului. Mai mult, prin apărările formulate pârâta a arătat că de la data notificării sale nu a mai procedat la comandarea altor balustrade, fapt implicit recunoscut şi de reclamant care, la interogatoriul propus spre a fi luat pârâtei a circumstanţiat perioada în care pârâta a executat balustradele ca fiind 13 iunie 2005 – septembrie 2005.

Aşadar, la data montării de către pârâtă a balustradelor pietonale executate de alte firme, în afară de cea reprezentată legal de reclamant, cererea de depozit naţional reglementar nu fusese publicată, întrucât nu expirase termenul de 6 luni de la data înregistrării cererii, aşa încât reclamantul nu se putea prevala de un drept de proprietate intelectuală, ci avea eventual la dispoziţie o acţiune civilă în pretenţii întemeiată pe contractul încheiat cu pârâta.

Prin decizia civilă nr. 115/A din 2 iunie 2009, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei, cu următoarea motivare:

În speţă se pune problema dacă, după data de 22 august 2005, când a fost notificată de către reclamant cu privire la cererea de înregistrare formulată la O.S.I.M., publicarea în B.O.P.I. intervenind după această dată, pârâta a comandat altor societăţi comerciale să execute şi să monteze gardurile care fac obiectul protecţiei.

Nu se pune problema dacă pârâta a executat sau montat gardurile după această dată, pe de o parte pentru că aceste operaţiuni nu au fost efectuate

de pârâtă, iar pe de altă parte, pentru că, atât timp cât aceste operațiuni s-au efectuat în baza unor contracte semnate anterior, nu i se poate imputa acesteia pasivitatea reclamantului în protejarea drepturilor care i se cuvin.

Din înscrisurile depuse la dosar în ambele faze procesuale rezultă că toate lucrările au fost comandate anterior datei notificării reclamantului.

Faptul că o parte din acestea au fost recepționate ulterior nu înseamnă că pârâta se face vinovată de încălcarea dreptului exclusiv al reclamantului, relevant fiind momentul încheierii contractului.

Pârâta s-a ocupat doar de comandarea balustradelor, nu de executarea și montarea lor.

Aceste considerații sunt confirmate și de rezoluția din 12 aprilie 2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacere a desenului sau modelului industrial prevăzută de art. 51 din Legea nr. 129/1992.

În apel, reclamantul și-a restrâns pretențiile doar la modelul nr. 3 și la contractele nr. 25 din 28 iulie 20905 și nr. 21 din 20 iulie 2005, cărora le corespund procesele-verbale de recepție din 5 noiembrie 2006 și 31 ianuarie 2007, precizând că despăgubirea solicitată corespunde acestora. Această valoare nu poate reprezenta însă despăgubiri pentru folosirea fără drept a unui model industrial, ci valoarea materialelor din care s-au produs gardurile, a executării, montării și întreținerii acestora.

Valoarea pentru folosirea unui model industrial nu poate fi mai mare decât suma pe care ar fi obținut-o reclamantul dacă și-ar fi dat acordul pentru această folosire, atât timp cât nu a precizat că ar fi suferit o pagubă.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C.proc.civ., fără a dezvolta separat cele două motive de recurs invocate.

În motivarea cererii, recurentul susține că instanțele au interpretat greșit art. 23 din Legea nr. 129/1992 atunci când au arătat că reclamantul nu poate beneficia de protecție provizorie asupra desenului industrial câtă vreme nu au trecut 6 luni de la data înregistrării cererii pentru a fi publicată.

Articolul menționat specifică fără echivoc că publicarea cererii în B.O.P.I. se face în maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, ceea ce nu înseamnă că trebuie în mod necesar să treacă 6 luni.

Și art. 33 al Legii nr. 129/1992 a fost greșit interpretat atunci când s-a reținut că reclamantul nu beneficiază de protecție, deoarece după data notificării pârâtei, 22 august 2005, nu a mai încheiat niciun contract.

Potrivit textului de lege menționat, pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial, titularul având dreptul de a interzice terților să efectueze o serie de acte, respectiv reproducerea, fabricarea, comercializarea, folosirea acestuia.

Conform art. 38 din lege, perioada de valabilitate a unui certificat este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar.

Cum contractele nr. 21 și 25 au fost încheiate de către pârâtă în vederea efectuării și montării balustradelor la data de 20 și, respectiv, 28 iulie 2005, iar recepția lucrărilor s-a făcut la 5 octombrie 2006 și, respectiv, la 31 ianuarie 2007, este evident că aceste activități sunt cuprinse în perioada de valabilitate a certificatului.

În ceea ce privește suma pretinsă cu titlu de despăgubire, recurentul arată că aceasta este exact suma pe care ar fi trebuit să o încaseze în calitate de titular al modelului protejat.

Astfel, recurentul arată că acordul său pentru folosirea modelului industrial ce îi aparține nu ar fi putut fi mai ieftin decât prețul din contract și că lucrarea comandată de pârâtă ar fi fost mult mai scumpă dacă la prețul din contract se adăuga și valoarea cerută de către autorul modelului folosit pentru a-și da acordul.

Recurentul solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii atacate, admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței, admiterea acțiunii și obligarea pârâtei la plata sumei de 239.917 lei reprezentând contravaloarea a 600 de balustrade, deși intimata a recunoscut la interogatoriu montarea a 1806 bucăți.

Intimata nu a depus la dosar întâmpinare.

Recursul este fondat și va fi admis pentru următoarele considerente:

În primul rând, se impun câteva clarificări în legătură cu legea aplicabilă și terminologia specifică speței.

Actul normativ aplicabil în cauză îl reprezintă Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, care la data săvârșirii pretinselor acte de contrafacere avea titulatura „Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale", modificarea fiind operată prin Legea nr. 280/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992, care a vizat și aspecte de fond.

În aplicarea principiului neretroactivității legii civile, Înalta Curte va avea în vedere prevederile legale în redactarea anterioară modificării actului normativ.

De asemenea, deși atât părțile litigante cât și instanțele anterioare oscilează în folosirea termenilor „desen industrial" și, respectiv, „model industrial", din certificatul de înregistrare nr. 016197 emis de O.S.I.M. și pe care își întemeiază reclamantul pretențiile rezultă că acesta are ca obiect trei modele industriale, purtând denumirea „gard protecție pietonală".

În ceea ce privește criticile de nelegalitate formulate de recurent, acestea sunt întemeiate.

Ceea ce interesează în speță este dacă pârâta a săvârșit acte de încălcare a dreptului de proprietate industrială aparținând reclamantului în perioada de protecție prevăzută de lege, și nu cum greșit a reținut Curtea de Apel, în perioada ulterioară notificării adresate de reclamant pentru încetarea actelor de contrafacere.

Drepturile asupra desenelor și modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin înregistrarea la O.S.I.M., așa cum se prevede în art. 1 al Legii nr. 129/1992.

Dreptul exclusiv al titularului de exploatare a desenului sau modelului industrial și de a se opune exploatării acestuia de către terți este prevăzut de art. 33 al legii pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de înregistrare.

Această perioadă este prevăzută în art. 38 al legii, ca fiind de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar, putând fi reînnoită de 3 ori pe perioade de câte 5 ani.

Conform art. 37 din lege, de aceleași drepturi conferite de art. 33 beneficiază persoana fizică sau persoana juridică îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare, de la data publicării cererii până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepția cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Alineatul (2) al acestui text de lege prevede că încălcarea dispozițiilor alin. (1) atrage pentru persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Referitor la publicare, art. 22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prevede că datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în B.O.P.I. al O.S.I.M., în termen de maxim 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar.

Din ansamblul acestor reglementări rezultă că art. 37 din Legea nr. 129/1992 prevede o protecţie provizorie a drepturilor asupra desenului sau modelului industrial, care începe la data publicării cererii în B.O.P.I. şi care se consolidează retroactiv numai în cazul eliberării certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în urma analizei pe fond a condiţiilor legale şi, după caz, a opoziţiilor care se formulează şi respectării de către titular a celorlalte formalităţi ulterioare prevăzute de lege.

Aceasta înseamnă că, după publicarea cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării de către terţ a desenului sau modelului industrial pe care doreşte să-l protejeze, inclusiv prin intentarea unei acţiuni în justiţie şi că, dacă are câştig de cauză, eventualul titlu executoriu pe care-l obţine nu-l poate valorifica decât după eliberarea certificatului de protecţie şi doar dacă acesta se eliberează.

Protecţia provizorie conferită de art. 37 nu are nicio influenţă asupra perioadei de valabilitate a certificatului de protecţie şi, de aici, asupra perioadei de protecţie în care titularul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare prevăzut de art. 33.

În speţă, reclamantul s-a adresat instanţei reclamând încălcarea dreptului său asupra modelului industrial protejat, după publicarea cererii în B.O.P.I. nr. 9/2005, dar înainte de eliberarea certificatului, prevalându-se de dispoziţiile art. 37 din lege.

În cazul său protecţia s-a consolidat, deoarece a obţinut „Certificatul de înregistrare desen model industrial nr. 016197" la data de 21 iunie 2006 pentru modelele industriale cu denumirea „gard protecţie pietonală", astfel cum sunt descrise în schiţa anexă, fapt pe care l-a adus la cunoştinţa instanţei de apel, depunând la dosar copia certificatului şi anexele.

În atare situaţie, Curtea de apel trebuia să constate că, din punct de vedere al momentului intentării acţiunii, reclamantul s-a conformat prevederilor art. 37, sesizând instanţa după publicarea cererii, iar pe fond să analizeze pretenţiile reclamantului în raport de data pretinselor acte de contrafacere şi de perioada de protecţie a drepturilor conferite de certificat, de 10 ani de la data depozitului reglementar.

Or, Curtea de apel s-a raportat la data notificării pârâtei de către reclamant, despre care a arătat că este oricum anterioară celei publicării în B.O.P.I., iar în respingerea apelului a considerat relevant faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă cu terţii pentru executarea şi montarea de garduri de protecţie pietonală, după 22 august 2005, procedând astfel contrar prevederilor legale anterior menţionate.

În ceea ce privește conținutul protecției, art. 33 din Legea nr. 129/1992 prevede că, pe întreaga perioadă de valabilitate, certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice să efectueze fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care se aplică.

Dat fiind acest conținut larg al protecției, faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă după data publicării în B.O.P.I. a cererii de înregistrare, reținut de curtea de apel, nu este suficient pentru a se reține netemeinicia pretențiilor reclamantului.

Astfel, trebuia verificat dacă actele imputate de reclamant pârâtei în legătură cu utilizarea modelului industrial ce face obiectul judecății au fost săvârșite de aceasta, dacă vizează perioada de protecție și dacă se înscriu în vreuna din categoriile enumerate de art. 33 din Legea nr. 129/1992.

În funcție și de celelalte circumstanțe ale cauzei, se va stabili, după caz, îndreptățirea și întinderea despăgubirilor cuvenite reclamantului, în limitele cererii sale restrânse în apel.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. și, dat fiind că potrivit art. 314 C.proc.civ. Înalta Curte hotărăște asupra fondului numai în situația în care casează hotărârea atacată în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite, ceea ce nu este cazul în speță, instanța a admis recursul declarat de reclamant, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

**Notă:** În temeiul ultimelor modificări ale Legii nr. 129/1992, art. 33 a devenit art. 34 și art. 37 a devenit art. 38.

Protecția juridică se acordă la data înscrierii în Registrul național al desenelor și modelelor, dar se acordă retroactiv de la data constituirii depozitului. De la data publicării cererii de înregistrare, desenul sau modelul devine opozabil față de terți și solicitantul beneficiază de o protecție temporară având aceleași drepturi ca și titularul certificatului de înregistrare.

Durata de valabilitate începe să curgă de la data constituirii depozitului. S-a pus problema dacă terțul poate fi acuzat de contrafacere pentru actele săvârșite în perioada cuprinsă între data constituirii depozitului și data publicării cererii de înregistrare. Răspunsul a fost negativ, pentru că cererea nu este opozabilă terților. În speță, pârâtul a fost notificat înainte de data publicării cererii.

În prezent cererea se publică în format electronic în termen de 4 luni de la data constituirii depozitului.

## 6. Contestaţie împotriva hotărârii de respingere, pronunţată de către Comisia de Examinare a Desenelor şi Modelelor

Legea nr. 129/1992, art. 9 şi 10

*La finalul procedurii de înregistrare, comisia de examinare pronunţă o hotărâre de admitere sau de respingere a cererii de înregistrare. Dacă hotărârea este de respingere, se poate depune la OSIM o contestaţie.*

*Comisia de Reexaminare Desene şi Modele – OSIM,*
*Hotărârea nr. 40 din 28 februarie 2008*
*(Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,*
*www.osim.ro)*

Prin Hotărârea nr. 19542/30.08.2007, pronunţată de Comisia de Examinare a DM-OSIM, s-a admis la înregistrare modelul industrial nr. 2, cu titlul „priză electrică", solicitant E-E SA, şi s-a respins la înregistrare modelul industrial nr. 1, cu titlul „Întrerupător electric", motivându-se că acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de art. 9 şi 10, din Legea nr. 129/1992, republicată.

Solicitantul a formulat contestaţie, în termen legal, considerând că decizia luată de OSIM este netemeinică şi nelegală, modelul industrial nr. 1 îndeplinind toate condiţiile legale pentru a fi înregistrat, şi anume aspectul exterior al întrerupătorului corespunzător depozitului este semnificativ diferit de modelul opus, Legrand, prin următoarele detalii constructive, care îi conferă caracteristici care îl individualizează:

- prezintă muchiile duble suplimentare „1", vizibile în cele patru colţuri ale ramei;
- prezintă muchiile simple suplimentare „2", vizibile pe cele patru laturi ale ramei;
- prezintă muchiile simple suplimentare „3", vizibile pe două laturi (superioară şi, respectiv, inferioară) ale butonului întrerupătorului;
- prezintă muchiile duble suplimentare „4", vizibile pe două laturi (laterale stânga, respectiv, dreapta) ale butonului întrerupătorului;

- prezintă liniile suplimentare „5", vizibile pe două laturi (laterale stânga, respectiv, dreapta) ale ramei;

- cele patru colțuri ale ramei și ale butonului întrerupătorului sunt formate sub un unghi obtuz; în schimb, la modelul Legrand, aceste colțuri sunt rotunjite după o anumită rază de curbură „r";

- proporția „a/b" este net inferioară în cazul modelului depus spre înregistrare, față de modelul Legrand;

- modelul Legrand prezintă decupajul „C", care este inexistent la modelul în speță.

Comisia a constatat că modelul industrial care face obiectul prezentei contestații este diferit de modelul opus nr. 3, din DM 061953, prin următoarele:

- prezintă muchiile duble suplimentare, vizibile în cele patru colțuri ale ramei;

- prezintă muchii simple suplimentare, vizibile pe cele patru laturi ale ramei;

- prezintă muchii simple suplimentare, vizibile pe două laturi (superioară și, respectiv, inferioară) ale butonului întrerupătorului;

- prezintă muchii duble suplimentare, vizibile pe două laturi (laterale stânga, respectiv, dreapta) ale ramei;

- prezintă linii suplimentare vizibile pe două laturi (laterale stânga, respectiv, dreapta) ale ramei;

- cele patru colțuri ale ramei și ale butonului modelului depus sunt formate sub un unghi obtuz, în schimb, la modelul opus, aceste colțuri sunt rotunjite după o anumită rază de curbură;

- rama care delimitează clapeta întrerupătorului de zona fixă a acestuia este diferită ca proporții în cazul modelului ce face obiectul depus, față de modelul opus;

- modelul opus prezintă un decupaj lateral în zona interioară, care este inexistent la modelul depus;

- clapeta de deschidere/închidere a întrerupătorului în partea de jos se termină într-un unghi ascuțit, iar modelul opus se termină cu o formă rotunjită.

Comisia de Reexaminare Desene și Modele a OSIM apreciat că argumentele prezentate sunt pertinente și concludente, și a admis contestația, modificând hotărârea nr. 19542/30.08.2007, în sensul admiterii la înregistrare și a modelului „Întrerupător electric", dispunând transmiterea dosarului Serviciului DM-OSIM, în vederea continuării procedurii de înregistrare.

**Notă:** În reglementarea anterioară art. 9 și 10 se refereau la condițiile de fond la înregistrare: noutatea și caracterul individual. În prezent, noutatea și caracterul individual sunt reglementate de dispozițiile art. 6 și 7 din Legea nr. 129/1992.

În dreptul român este reglementat criteriul obiectiv al noutății, în sensul ca desenul ori modelul trebuie să nu fi fost adus la cunoștința publicului înainte de data constituirii depozitului. Mai mult, desenul sau modelul industrial nu trebuie să fie nou în raport de toate elementele sale, ci configurarea lor trebuie să fie originală.

Un desen sau model trebuie să aibă o fizionomie proprie, care face diferența prin efectele exterioare. Noutatea desenului sau modelului se apreciază în funcție de ceea ce este menționat în cererea de înregistrare, și nu în raport de folosirea lui de către consumator.

Analiza noutății și a caracterului individual se efectuează pe baza unor teste diferite pentru fiecare condiție de fond. Dacă desenul sau modelul îndeplinește condiția noutății, examinarea continuă cu testul pentru condiția caracterului individual. Această abordare a fost preluată la nivel comunitar din jurisprudența britanică[1].

## Secțiunea a 3-a. Brevete de invenție

### 1. Contract de cesiune a unui brevet de invenție. Drepturi patrimoniale cuvenite inventatorului stabilite în funcție de efectele economice rezultate din exploatarea brevetului sau de aportul economic al invenției

Legea nr. 64/1991, art. 2 art. 36, art. 39

*Inventatorul netitular de brevet are drepturi patrimoniale stabilite pe baza unui contract încheiat cu solicitantul cererii de înregistrare sau titularul brevetului de invenție.*

*Drepturile sale patrimoniale stabilite prin contractul de cesiune a brevetului de invenție sunt calculate în funcție de efectele economice și*

---

[1] A se vedea *David Stone*, Some clarity, some confusion: 12 P&G v. Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs, în JIPL&P vol. 3, nr. 6/2008, p. 378.

*sociale stabilite prin exploatarea invenției. Plata inventatorului netitular de brevet se va efectua numai pentru perioada de exploatare a invenției.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 3285 din 8 aprilie 2011 (www.scj.ro)*

Prin sentința civilă nr. 45 din 25 ianuarie 2010, Tribunalul Neamț a admis în parte acțiunea formulată de reclamanții A.P., B.M., C.P., D.V., D.M., I.D., M.V., S.I., T.V., B.M., G.C., S.G., T.V., în contradictoriu cu pârâta SC A.T.P. SA, a fost obligată pârâta să plătească reclamanților suma de 428.482,58 lei, cu titlu de despăgubiri civile; dobânda legală aferentă acestei sume începând cu data de 12.05.2008 până la achitarea integrală a debitului; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata de penalități.

Instanța a reținut că între reclamanți, în calitate de cedenți, și pârâta, în calitate de cesionară, s-a încheiat contractul de cesiune nr. 1/2001, având ca obiect transferul dreptului la depunerea cererii de brevet de invenție, la acordarea și eliberarea brevetului, precum și dreptul la invocarea priorității convenționale cu privire la o instalație automată de călire a țevilor.

La data de 28.05.2001, a fost constituit la OSIM depozitul național reglementar referitor la invenția în discuție, iar ulterior a fost emis în favoarea SC A.T.P. SA, brevetul de invenție nr. 117862.

Prin art. 9 lit. c) din contractul de cesiune, suma anuală cuvenită cedenților, autori ai invenției, a fost stabilită la nivelul a 10% din eficiența economică postcalculată.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenții, drepturile patrimoniale cuvenite inventatorului se stabilesc pe bază de contract.

În condițiile alin. (2) al articolului menționat, drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției.

Prin cererea formulată, reclamanții solicită obligarea pârâtei la plata drepturilor bănești stabilite prin contractul de cesiune aferente anului 2007, respectiv a sumei de 429.846,53 lei, arătând că pe anii anteriori, 2001, 2002, 2005 și 2006, plata s-a făcut de bunăvoie, conform aceleiași metodologii.

Instanța reține că stabilirea sumelor cuvenite inventatorilor presupunea și parcurgerea etapelor prevăzute în Procedura tehnică privind aplicarea

OPI și acordarea drepturilor băneşti autorilor, însă pârâta nu şi-a îndeplinit obligațiile ce-i revéneau, refuzând plata şi contestând metodologia de calcul a eficienței economice utilizată de reclamanți.

Întrucât calculul prezentat de reclamanți nu a fost aprobat, potrivit procedurii tehnice, de consiliul de administrație şi directorul general al societății pârâte, iar pe de altă parte pârâta refuză culpabil să stabilească drepturile cuvenite inventatorilor, instanța a stabilit această sumă pe baza concluziilor raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză şi a metodologiei de calcul utilizate anterior de părțile în litigiu pe anii 2001-2006.

Expertul contabil a întocmit în cauză două variante de calcul, arătând însă că doar una reprezintă eficiența economică în sensul art. 9 lit. c) din contractul de cesiune, în timp ce metoda de calcul invocată de reclamanți se raportează la raționalizarea consumurilor.

Astfel, potrivit variantei inițiale de calcul a eficienței economice, având ca punct de plecare obținerea unui profit suplimentar, drepturile cuvenite inventatorilor sunt în sumă de 5.448,45 lei, în timp ce, potrivit metodologiei folosite anterior în stabilirea drepturilor, având ca bază economiile realizate cu ajutorul investiției, adică raționalizarea de consumuri, drepturile cuvenite celor 13 inventatori sunt în cuantum de 428.482,58 lei.

De remarcat că diferențele între cele două variante de calcul sunt semnificative, iar dintre acestea numai una corespunde metodologiei de calcul folosite anterior în stabilirea drepturilor inventatorilor, în baza aceluiaşi contract de cesiune.

Astfel, pentru anul 2001 eficiența economică a fost de 857.022,3 dolari SUA; pentru anul 2002 de 343.714 dolari SUA; pentru anul 2003 de 142.893,2 dolari SUA; pentru anul 2004 de 1.834.227 lei noi; pentru anul 2005 de 4.674.833 lei noi; pentru anul 2006 de 5.152.437 lei noi. Pentru anul 2007, folosind aceeaşi metodologie, expertul a stabilit suma de 5.162.440,72 lei, apropiată de valorile anterior menționate.

În aceste condiții instanța a avut în vedere această valoare, întrucât are la bază criterii aplicate de părți în anii anteriori, schimbarea metodologiei de calcul potrivit variantei inițiale indicate de expert implicând o renegociere a clauzelor contractuale.

Pentru repararea integrală a prejudiciului încercat de reclamanți ca urmare a neexecutării de către pârâtă a obligațiilor contractuale instanța a acordat şi dobânda legală.

Prin decizia civilă nr. 49 din 3 mai 2010, Curtea de Apel Bacău, Secția civilă şi pentru cauze cu minori, familie, conflicte de muncă şi asigurări

sociale, a admis apelul declarat de pârâtă, a schimbat în parte sentința, în sensul că valoarea cheltuielilor de judecată la care a fost obligată pârâta este de 7.500 lei, în loc de 21.978 lei; au fost menținute celelalte dispoziții din sentința apelată care nu sunt contrare deciziei.

Curtea a reținut că art. 36 din Legea nr. 64/1991 reprezintă doar o aplicare a dispozițiilor art. 969-970 C.civ. și a principiului libertății contractuale. În aceste condiții este limpede că problema de drept care se ridică în cauza de față este de a stabili înțelesul exact pe care părțile contractuale l-au dat sintagmei „eficiența economică postcalculată" menționată în art. 9 lit. c) din contractul de cesiune.

Ținând seama de faptul că prin contract părțile nu au definit în concret această sintagmă, este deosebit de relevant în efectuarea acestui demers modul în care au acționat părțile în executarea acestei clauze contractuale în cursul anilor precedenți.

Or, din probatoriul administrat rezultă fără echivoc că părțile, inclusiv pârâta, au înțeles în tot acest interval de timp (2001-2006) ca eficiența economică postcalculată să se determine prin metoda de calcul indicată de reclamanți și nu prin metoda stabilită de expertul desemnat de instanță.

Lămurirea unei clauze contractuale nu este sinonimă cu modificarea acesteia. Modificarea unei clauze presupune prin ipoteză că sensul acesteia este pe deplin lămurit.

Prima instanță nu a reținut că părțile ar fi modificat clauza prevăzută în art. 9 lit. c) din contractul de cesiune, cum eronat susține pârâta, ci a reținut că părțile au înțeles să interpreteze și să aplice într-un anumit mod o clauză contractuală.

În perioada 2001-2006 pârâta a plătit reclamanților de bunăvoie sumele solicitate de aceștia în baza aceloraşi modele de calcul invocate în cauza de față.

Dispozițiile din procedura tehnică sunt irelevante în cauza de față, deoarece, pe de o parte, obligația asumată de pârâtă prin contractul de cesiune este una pură și simplă, și nu una potestativă sau pur potestativă, iar, pe de altă parte, refuzul Consiliului de Administrație de a aproba sumele cuvenite reclamanților pentru anul 2007 nu a fost justificat obiectiv de către pârâtă.

Hotărârea primei instanțe este însă netemeinică în ceea ce privește soluționarea capătului de cerere având ca obiect acordarea cheltuielilor de judecată. Față de complexitatea medie a pricinii și activitatea concretă desfășurată de apărătorul reclamanților se impune, într-adevăr, ajustarea cuantumului acestora în conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. (3) C.proc.civ.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, invocând următoarele motive:

Hotărârea este lipsită de temei legal și a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii, în sensul art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta susține că dispozițiile art. 9 lit. c) din contractul de cesiune reprezintă o clauză clară, nesusceptibilă de interpretare.

În atare situație, intervenția judecătorului, ca interpret, este exclusă, el neputând cerceta înțelesul convenției părților.

Astfel, art. 9 lit. c) în discuție prevede că suma la care ar avea intimații dreptul anual reprezintă 10% din eficiența economică postcalculată.

Faptul că aceasta este o clauză clară rezultă din aceea că părțile nu au făcut decât să preia unul din criteriile avute în vedere de art. 39 din Legea nr. 64/1991, actualmente art. 36, care prevede: drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției.

Eficiența economică presupune variații ce sunt susceptibile a fi calculate. Aceasta nu înseamnă că un element clar definit prin contractul de cesiune ar putea fi înlocuit în mod discreționar de instanță, pe cale de interpretare, cu unul substanțial diferit, în speță raționalizarea consumurilor, ce are în vedere exclusiv economiile de materii prime obținute prin utilizarea pretinsei invenții.

Tot în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ., recurenta susține că soluția ignoră art. 9 lit. c) și art. IX din contractul de cesiune, art. 36 din Legea nr. 64/1991 și art. 969-970 C.civ., deoarece suma acordată a fost stabilită prin raportare la o metodă de calcul diferită – raționalizarea consumurilor – de cea agreată – eficiența economică.

Recurenta susține că metoda de calcul utilizată este complet diferită de cea agreată conform art. 9 lit. c) din contractul de cesiune.

Decizia curții de apel este consecința interpretării eronate a actului juridic dedus judecății și a schimbării înțelesului lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia, conform art. 304 pct. 8 C.proc.civ.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs se susține că în ipoteza în care instanța de recurs ar considera că se impune interpretarea unei clauze, ar trebui să aibă în vedere următoarele argumente:

Operațiunea de interpretare a unei clauze contractuale are drept finalitate determinarea exactă a înțelesului respectivei clauze, în strânsă corelație cu voința internă a părților.

Or, din interpretarea dată de instanța de apel rezultă că, pentru a acoperi costurile ocazionate de utilizarea invenției, ar fi necesar un aport de capital din partea acționarilor recurentei, întrucât utilizarea invenției ar cauza pierderi activității acesteia.

Tocmai pentru a evita o atare situație, la stabilirea retribuției anuale a inventatorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. c) din contractul de cesiune, părțile s-au raportat *ab initio* la eficiența economică.

Recursul este nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:

Deși recurenta susține nelegalitatea operațiunii de interpretare a clauzei contractuale conținută în art. 9 lit. c) din contractul de cesiune încheiat cu intimații, ea însăși propune instanței o altă interpretare, susținerile sale fiind contradictorii sub acest aspect.

Astfel, recurenta arată, pe de o parte, că art. 9 lit. c) prevede în mod clar că suma la care au dreptul intimații reprezintă echivalentul a 10% din eficiența economică postcalculată și că această clauză nu face decât să preia unul din criteriile avute în vedere de art. 39 – actualul art. 36 – din Legea nr. 64/1991.

Deși nu este de acord cu interpretarea potrivit căreia eficiența economică postcalculată se stabilește prin raportare la economiile rezultate din raționalizarea consumurilor prin aplicarea invenției, recurenta solicită instanței să aibă în vedere, drept criteriu, profitul realizat ca urmare a aplicării invenției, în speță tocmai absența acestui profit.

În acest mod, recurenta însăși recunoaște împrejurarea că, în realitate, pentru soluționarea litigiului este necesară lămurirea înțelesului sintagmei „eficiență economică".

Este adevărat că această sintagmă a fost preluată dintr-un text de lege – art. 39 din Legea nr. 64/1991 – dar nici legea nu definește ce trebuie să se înțeleagă prin eficiență economică.

Actualmente, art. 36 alin. (2) al Legii nr. 64/1991, republicată, face referire la „efectele economice" rezultate din exploatarea brevetului, respectiv la „aportul economic" al invenției, de asemenea fără a le defini.

În atare situație, chiar dacă claritatea clauzei contractuale din art. 9 lit. c) este neîndoielnică în ceea ce privește procentul de 10% și faptul că eficiența economică este cea postcalculată, adică cea calculată ulterior, în ceea ce privește sintagma „eficiență economică" aceasta necesită lămurire, cum corect au reținut instanțele anterioare.

Prin urmare, faptul că judecătorii apelului au clarificat înțelesul acestei sintagme – pe baza înscrisurilor depuse de părți și opiniilor exprimate de

experți – nu reprezintă o operațiune care să fie prohibită de lege și care să atragă incidența art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Recurenta susține că metoda de calcul utilizată de instanță (raționalizarea consumurilor) este diferită de cea agreată de părți (eficiența economică).

În realitate, așa cum s-a arătat și anterior, nu este vorba de două metode de calcul diferite, ci de aplicarea unui criteriu, atât legal cât și convențional, de determinare a sumelor cuvenite inventatorilor.

Acest criteriu este reprezentat în mod generic prin sintagma „eficiența economică".

El nu a fost explicitat de legiuitor și nici părțile litigante nu au prevăzut prin contractul de cesiune încheiat în condițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, ce urmează a se înțelege prin eficiență economică.

În opinia recurentei, prin eficiență economică trebuie să se înțeleagă profitul suplimentar realizat prin utilizarea invenției.

O asemenea accepțiune nu este exclusă, ci, dimpotrivă, este una pertinentă în litigii de acest gen, dar nu este singura posibilă.

Recurenta nu a fost în măsură să susțină cu argumente de ordin juridic de ce prin eficiență economică ar trebui să se înțeleagă în mod exclusiv profitul realizat, nu numai ca urmare a utilizării invenției în procesul de fabricație, dar și în urma comercializării produselor astfel fabricate.

Punctul de vedere al recurentei ar presupune că, ori de câte ori titularul brevetului, folosind invenția, nu obține profit, atunci nu datorează inventatorului nicio despăgubire.

O asemenea interpretare contravine atât literei cât și spiritului legii, respectiv art. 36 din Legea nr. 64/1991 care prevede că:

Pentru invențiile create și realizate în condițiile art. 5 alin. (1) cu clauză contrară și ale art. 5 alin. (2), inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.

Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției.

Fără a reanaliza proba cu expertiză și, respectiv, înscrisurile depuse, Înalta Curte reține că, pe baza probatoriului administrat, curtea de apel a stabilit, ca situație de fapt, împrejurarea că prin utilizarea invenției – chiar dacă recurenta nu a obținut profit – a realizat o economie prin raționalizarea consumurilor. Folosirea vechiului procedeu și a vechii instalații de călire a țevilor, și nu a celor brevetate, ar fi atras consumuri mai mari și, prin urmare, pierderi.

De aici rezultă că prin utilizarea invenției cu titlul „Procedeu și instalație automată de călire a țevilor", ai cărei autori sunt reclamanții intimați, recurenta a realizat o economie, ceea ce se circumscrie noțiunii cu sens larg de „eficiență economică" sau de „efecte economice".

Raportându-se, așadar, la acest criteriu astfel explicitat, curtea de apel a pronunțat o soluție legală, nefiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., nici prin raportare la art. 36 din Legea nr. 64/1991 și nici prin raportare la art. 969-970 C.civ.

De asemenea, nu se poate reține nici critica potrivit căreia curtea de apel ar fi dat eficiență unui act adițional la contractul de cesiune care să fi fost încheiat altfel decât în formă scrisă, așa cum s-a prevăzut în art. IX din contract.

Faptul că persoane din conducerea societății comerciale recurente ar fi agreat, pentru perioada 2001-2006, interpretarea sintagmei „eficiență economică postcalculată" prin raționalizarea consumurilor nu a fost considerat ca fiind un act adițional la contract, ci a fost avut în vedere, alături de alte probe, în stabilirea situației de fapt.

Relațiile specifice dreptului muncii dintre respectivele persoane și recurentă, nu fac obiectul litigiului de față.

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.proc.civ. nu este incident în cauză, deoarece nu s-a pus problema interpretării unui act juridic dedus judecății, al cărui înțeles ori a cărui natură să fi fost schimbate de instanța de apel.

Ceea ce s-a dedus judecății a fost pretenția reclamanților de a fi despăgubiți pentru utilizarea invenției ai cărei autori sunt.

Voința internă a părților, manifestată prin contractul de cesiune, pe care s-a întemeiat pretenția reclamanților a fost aceea a utilizării invenției și, corelativ, a recompensării autorilor acesteia.

Faptul că unitatea recurentă ar fi urmărit obținerea unei eficiențe economice și, respectiv, maximizarea profitului nu o exonerează de răspundere în ipoteza în care, din motive independente de voința reclamanților, nu a atins în activitatea sa aceste scopuri.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 C.proc.civ., Înalta Curte a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtă.

**Notă:** În conformitate cu art. 36 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției.

Pentru o privire comparativă, menționăm că în legislația engleză dreptul inventatorilor de a primi un procent din beneficiile exploatării invenției a fost reglementat pentru prima dată în anul 1977.[1] Inventatorul are dreptul să primească *„a fair share"* din beneficiile obținute de titularul brevetului. Mai mult, jurisprudența britanică evidențiază că unitatea angajatoare, titular de brevet, trebuie să depună toată diligența pentru a exploata sau transmite drepturile asupra invenției în funcție de prețul pieței[2].

## 2. Brevet de invenție. Plata drepturilor bănești cuvenite ca urmare a aplicării invenției

*Drepturile patrimoniale recunoscute inventatorului netitular de brevet vor fi plătite numai dacă invenția este exploatată.*

*În cazul în care invenția aplicată este modificată, trebuie analizat dacă modificările aduse transformă sau nu obiectul protecției. Pe baza probelor prezentate se poate determina dacă în funcție de natura modificărilor se aplică un nou produs sau procedeu.*

*I.C.C.J, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 2151 din 26 martie 2010 (www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (5) Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 332-341)*

Prin sentința civilă nr. 3 din 6 ianuarie 2008 Tribunalul Gorj, Secția civilă, a admis acțiunea formulată de reclamantul P.C.I. împotriva pârâtelor Exploatarea Minieră de Carieră Roșia – E.M.C. Roșia, Exploatarea Minieră Mehedinți – E.M. Mehedinți, Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.N.L. Oltenia SA; a respins cererea de chemare în garanție formulată de pârâte, față de U.M.R. SA Rovinari și SC G. SRL; le-a obligat în solidar pe pârâtele S.N.L.O. și E.M.C. Roșia la 64.072 lei, cu

---

[1] Pentru detalii, *Belinda Isaac*, A fair reward for inventors, în JIPL&P vol. 4, nr. 6/2009, p. 383-384.

[2] Pentru detalii, *Belinda Isaac*, An employee inventor benefits from his employer's assignment of a patent to a 'connected' person: section 41(2) Patents Act 1977, în JIPL&P 5, nr. 4/2010, p. 209-210.

dobânda legală aferentă către reclamant, reprezentând drepturi autor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006, sumă actualizată la 30 octombrie 2007, ce va fi actualizată la data plății; le-a obligat în solidar pe pârâtele S.N.L.O. și E.M. Mehedinți la 10.576 lei, cu dobânda legală aferentă către reclamant, reprezentând drepturi autor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006, sumă actualizată la 30 octombrie 2007, ce va fi actualizată la data plății; le-a obligat în solidar pe pârâte la plata sumei de 16.200 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamantul P.I. este coautor al invenției „Cupă pentru excavator cu rotor", împreună cu numiții I.G. și S.N.

Cei trei inventatori au cesionat dreptul la obținerea brevetului de invenție și la folosirea exclusivă a invenției către C.N.L.O. prin contractul nr. 3333/1999.

Invenția a fost brevetată la O.S.I.M. cu nr. 116822 B1, hotărârea de acordare a brevetului fiind publicată la data de 29 iunie 2001.

Prin contractul de concesiune încheiat între coautori și fosta C.N.L.O. Tg-Jiu, în prezent S.N.L.O., s-au stabilit și modalitățile de plată a drepturilor cuvenite inventatorilor, redevențele trebuind achitate trimestrial; reclamantul urma să primească cota de 15% din eficiența economică obținută prin folosirea invenției.

Conform concluziilor raportului de expertiză, subunitățile S.N.L.O. SA Tg-Jiu, respectiv pârâtele E.M.C. Roșia și E.M. Mehedinți sunt beneficiarele folosinței invenției „Cupă de excavator cu rotor" și au folosit-o în perioada din litigiu 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006.

Prin această folosire s-a obținut eficiență economică, astfel după cum se regăsește în situațiile prezentate de către pârâtă experților, eficiența constând în diferența de posturi, ca urmare a aplicării invenției, în raport cu soluția originală pentru obținerea unei mase miniere identice.

Expertul tehnic în specialitatea mine-geologie a analizat, în funcție de actele existente la cele două pârâte, economiile obținute de acestea pe perioada în litigiu ca urmarea utilizării invenției, rezultând trei surse, respectiv diferența de cheltuieli la cupe în varianta S.I.P. (consumul efectiv), față de varianta originală (consumul normat), diferența de cheltuieli la dinți între cele două variante și eliminarea costurilor la șuruburi și piulițe care se foloseau pentru fixarea dinților pe cupele originale.

Susținerile pârâtelor în sensul că în cursul anului 2006 nu au mai folosit invenția la care coautor este și reclamantul este contrazisă de concluziile raportului de expertiză și de răspunsul la obiecțiunile formulate

de E.M.C. Roşia şi S.N.L.O. SA Tg-Jiu, din care rezultă că s-au efectuat verificări ale documentelor, dar şi verificări în teren, împreună cu specialiştii în domeniu ai pârâtelor.

S-a stabilit de comun acord că respectiva invenție s-a folosit la un număr de 10 excavatoare E.R.C. 1400, sens în care s-a şi încheiat procesul-verbal din 31 octombrie 2007, la sediul S.N.L.O., în care este specificat tipul cupei folosite – S.I.P., din fotografiile efectuate rezultând clar numărul brevetului de invenție folosit, care coincide cu numărul brevetului de invenție pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea.

Aceleaşi constatări au fost efectuate şi în privința pârâtei E.M. Mehedinți, care, la rândul său, a folosit respectiva invenție la excavatoarele pe care le foloseşte şi care sunt în număr de trei.

Față de această stare de fapt reținută, tribunalul a respins cererea de chemare în garanție a societăților U.M.R. SA Rovinari şi SC G. SRL, deoarece raporturile juridice sunt strict stabilite între părțile ce au calitate de cedent şi cesionar, iar faptul că cele două pârâte E.M.C. Roşia şi E.M. Mehedinți au folosit invenția reclamantului este dovedit, acestea din urmă având obligația plății redevențelor către reclamant, şi nu societățile chemate în garanție.

În drept, tribunalul şi-a întemeiat hotărârea pe dispozițiile art. 32, 34, 39 şi urm. din Legea nr. 64/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 203/2002.

Prin decizia civilă nr. 129 din 14 aprilie 2009, Curtea de Apel Craiova, Secția I civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, a admis apelurile declarate de pârâtele Exploatarea Minieră Mehedinți, Societatea Națională a Lignitului Oltenia – Tg. Jiu şi Exploatarea Minieră de Carieră Roşia împotriva sentinței; a schimbat în parte sentința; a redus suma de plată la care a fost obligată pârâta Societatea Națională a Lignitului Oltenia în solidar cu pârâta E.M.C. Roşia la 32.036 lei, iar suma la care a fost obligată pârâta S.N.L.O. în solidar cu pârâta E.M. Mehedinți la suma de 5.289 lei; a menținut restul dispozițiilor sentinței.

La pronunțarea acestei decizii, Curtea a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâtele folosesc invenția şi obțin foloase materiale, dar în timp au modificat unele elemente tehnice ale cupelor, pentru a asigura acestora o mai bună utilizare şi o mai mare eficiență.

Aceste modificări au făcut ca invenția să fie păstrată, dar în numai în proporție de 50%.

În baza art. 32 şi urm. din Legea nr. 64/1991, utilizatorii invenției au obligația să plătească inventatorului drepturile de autor stipulate prin contractul de utilizare.

Prin contractul de concesiune nr. 3333/1999 încheiat între S.N.L.O. şi reclamant, împreună cu alți doi coautori, s-a transmis dreptul de folosire a invenției denumită „Cupă de excavator cu rotor".

Probatoriul efectuat în apel face dovada că apelantele pârâte folosesc această invenție, dar că au modificat caracteristicile tehnice, aşa încât utilizarea efectivă a inovațiilor autorilor îi beneficiază, dar în proporție de 50 %.

Calculul acestor sume a fost făcut prin expertiza efectuată anterior şi nu a fost contestat de către pârâte; nu s-a formulat nicio critică coerentă şi efectivă legată ce calculul acestor sume.

Se impune în consecință admiterea apelurilor şi reducerea sumelor deja stabilite şi pe care pârâtele au fost obligate să le achite reclamantului în cotă de ½.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs atât reclamantul P.C.I., cât şi pârâta Exploatarea Minieră de Carieră Roşia:

1. Reclamantul P.I. îşi întemeiază cererea pe dispozițiile art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ., susținând în motivarea acesteia următoarele:

1.1. Şi în alte procese anterioare, care au vizat perioada 2003-2005, pârâtele au susținut permanent că nu folosesc cupa de excavator care face obiectul brevetului de invenție şi s-a demonstrat, pe bază de expertize, nerealitatea acestei susțineri.

Or, prin motivele de apel depuse în acest dosar, pârâta recunoştea că cupele folosite în anul 2006 sunt aceleaşi cu cele folosite în perioada 2003-2005, ceea ce făcea inutilă efectuarea unei noi expertize tehnice la instanța de apel, deoarece se stabilise cu autoritate de lucru judecat că pârâta a folosit anterior anului 2006 cupa SIP, iar instanța de apel nu a răspuns apărărilor formulate de reclamant prin întâmpinare, ceea ce atrage, în opinia sa, incidența art. 304 pct. 7 C.proc.civ. şi echivalează cu necercetarea fondului.

1.2. Cu privire la faptul că E.M.C. Roşia şi E.M. Mehedinți au în dotare cupe SIP şi nu alt model de cupe opera autoritatea de lucru judecat prevăzută de art. 1201 C.civ., deoarece prin sentințele civile nr. 38/2005 şi nr. 536/2006 ale Tribunalului Gorj, ambele rămase definitive, s-a constatat că cupele folosite de către pârâte sunt cupe SIP, şi nu alte modele de cupe ori cupe SIP modificate.

Acest motiv de recurs intră sub incidența art. 304 pct. 9 C.proc.civ., instanța făcând o greşită aplicare a legii.

1.3. Expertul și, ulterior, Curtea de Apel Craiova n-au remarcat că eventualele modificări constatate la cupele SIP întrunesc elementele infracțiunii de contrafacere prevăzută de art. 58 din Legea nr. 64/1991, republicată și modificată, astfel că societăților pârâte nu le putea profita apărarea întemeiată pe propria culpă, aceea de a fi modificat obiectul unei invenții ce a fost brevetată.

Contrafacere există, conform doctrinei și practicii, când este înlocuit un element al invenției cu un element diferit (dinți cu unghi de așchiere de aproximativ 30 de grade), ori de câte ori acesta îndeplinește aceeași funcție (tăierea materialului excavat) și conduce la un rezultat asemănător (desprinderea materialului excavat din frontul de lucru).

Întrucât asigură aceeași funcție, în scopul obținerii aceluiași rezultat, el este echivalentul elementului brevetat, chiar dacă reprezintă o perfecționare a acestuia.

Contrafacerea se apreciază după asemănări, și nu după deosebiri.

În speță, experta P.D.D. confirmă contrafacerea când afirmă că în ansamblu se păstrează configurația cupei din brevetul de invenție.

Exceptând dinții utilizați – cu unghi de așchiere de aproximativ 30 grade –, cupele corespund întrutotul brevetului de invenție analizat, adică între cupele observate pe utilaje în luna martie 2009 și cele conforme brevetului există o singură deosebire.

Prin neaplicarea de către instanța de apel a prevederilor art. 58 din Legea nr. 64/1991, hotărârea pe care a pronunțat-o este lipsită de temei legal, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În plus, instanța nu i-a dat posibilitatea să ia cunoștință de răspunsul la obiecțiuni și să solicite, după caz, o nouă expertiză.

Recurentul solicită, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași curți de apel, iar în subsidiar, admiterea recursului, modificarea deciziei și respingerea apelului declarat de pârâtă ca nefondat.

2. Pârâta Exploatarea Minieră de Carieră Roșia a criticat decizia în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ., invocând următoarele:

2.1. Instanța de apel a menținut dispoziția din sentință în sensul indexării sumei de 32.036 lei la data de 30 octombrie 2007, față de care se încalcă clauza din contractul nr. 1/2002, care reprezintă legea părților, clauză conform căreia sumele acordate cu titlu de drepturi de autor se acordă neindexate, deci neactualizate; în cauza de față aceste sume au fost actualizate cu coeficientul de inflație, fapt contrar prevederilor art. 969 C.civ.

Deși recurenta E.M.C. Roșia, atât în motivarea apelului, dar și la dezbateri a solicitat în mod expres refacerea calculului eficienței economice, adică recalcularea drepturilor băneşti în conformitate constatările din raportul de expertiză efectuat în faza de apel, instanța de apel nu a dat curs solicitării, menținând calculul economic din dosarul fond care reflectă o situație cu totul eronată.

Refacerea calculului de eficiență economică în faza de apel era deosebit de importantă pentru a se determina eficiența economică.

În continuare, recurenta redă în detaliu, dar incoerent și nesistematizat, toate nemulțumirile legate de modul în care s-a determinat eficiența economică, cu referire concretă la calcule matematice, măsurători, numărul de cupe, masa minieră excavată, configurația dinților cupei de excavator etc.

Mare parte din nemulțumiri vizează expertiza efectuată în fața tribunalului.

În legătură cu raportul de expertiză întocmit în faza de apel, recurenta susține că din acesta rezultă fără echivoc următoarele:

Cupele utilizate nu sunt identice cu cele ce fac obiectul invenției.

Folosind respectivele cupe modificate se ajunge implicit la o masă minieră diferită, mai mare față de cea realizată cu cupele care fac obiectul brevetului de invenție.

Totodată, realizarea constructivă a acestor cupe în uzinele specializate conduce la costuri diferite, mai mici, de la faza de proiectare și până la realizarea produsului.

În considerarea celor de mai sus, dacă instanța de apel încuviința refacerea calculului de eficiență economică, trebuia să acorde suma de 9.018,72 lei determinată la data de 31 decembrie 2006, conform unui algoritm de calcul pe care recurenta îl redă în continuare.

2.2. Instanța de apel prin menținerea cheltuielilor de judecată acordate la fond, a încălcat prevederile art. 275 C.proc.civ. referitoare la compensarea cheltuielilor de judecată.

2.3. Raportat la valoarea cauzei instanța de apel trebuia să facă aplicațiunea prevederilor articolului 274 alin. (3) C.proc.civ., în sensul micșorării onorariului avocatului.

Instanța de judecată avea abilitatea de a cenzura cuantumul cheltuielilor de judecată stabilite în sarcina părții care a pierdut procesul pe baza criteriilor descrise de legiuitor, fără ca prin aceasta să intervină în raportul juridic decurgând din contractul de asistență juridică și fără ca un asemenea efect să se producă, fie și indirect, câtă vreme instanța de judecată

trebuie să vegheze la menținerea echilibrului procesual și la asigurarea garanțiilor pentru părți a desfășurării unui proces echitabil.

În speță, valoarea pricinii și munca depusă de avocat nu justifică cuantumul onorariului avocatului, fapt pentru care solicită Înaltei Curți să facă aplicațiunea prevederilor art. 274 alin. (3) C.proc.civ., în sensul micșorării acestuia.

Analizând recursurile declarate în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

1. Recursul reclamantului este fondat și va fi admis în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. cu consecința modificării deciziei și respingerii apelurilor declarate de pârâte. Prevederile art. 304 pct. 7 C.proc.civ. nu sunt incidente în cauză.

Astfel, nu se poate reține că, neprimind apărările din întâmpinare ale reclamantului, curtea de apel nu ar fi cercetat fondul cauzei.

Instanța de apel s-a pronunțat asupra apelului declarat de pârâte, găsind întemeiate parte din motivele invocate, iar decizia cuprinde considerentele care nu sunt nici contradictorii și nici străine de natura pricinii.

Pentru a schimba în parte hotărârea primei instanțe, conform art. 296 C.proc.civ., curtea de apel a dat eficiență concluziilor raportului de expertiză tehnică întocmit în calea de atac, pe care, așa cum rezultă din considerentele deciziei, și le-a însușit în întregime.

Pe baza acestui raport, coroborat cu celelalte probe administrate în cauză, curtea de apel a reținut, ca situație de fapt, că pârâtele chemate în judecată utilizează invenția al cărei autor este reclamantul și obțin în acest mod foloase materiale.

Cum în baza contractului de concesiune nr. 3333/1999 încheiat între SNL Oltenia și reclamant, alături de alți doi coautori, s-a convenit plata de drepturi băneşti în schimbul dreptului de folosire al invenției, pârâtele datorează plata acestor drepturi, astfel cum au fost calculate prin expertizele întocmite în cauză.

La sumele calculate, Curtea de Apel a aplicat o reducere de 50% pe considerentul că, deși folosesc invenția, pârâtele au modificat anumite caracteristici tehnice, motiv pentru care utilizarea efectivă a invenției îi profită doar în proporție de 50%.

Acest raționament al Curții de Apel nu are suport legal și contravine chiar concluziilor raportului de expertiză pe care și l-a însușit.

Astfel, în cazul în care într-un litigiu se pretinde plata de drepturi băneşti cuvenite ca urmare a aplicării invenției, ceea ce trebuie lămurit este dacă cel chemat în judecată utilizează sau nu invenția, astfel cum a fost brevetată.

În funcție de probele administrate se poate ajunge la concluzia că invenția este utilizată – și aceasta chiar dacă se aduc anumite modificări care nu alterează obiectul protecției – sau, dimpotrivă, se poate ajunge la concluzia că modificările sunt atât de substanțiale încât este utilizat un alt produs ori procedeu decât cel pentru care s-a obținut protecția.

Cu alte cuvinte, concluzia potrivit căreia un anumit procent din invenție este utilizat este exclusă.

În concluziile inițiale ale raportului acesta a arătat că se păstrează revendicarea 2 din brevetul de invenție RO116822 B1.

A adăugat însă, că, datorită utilizării unor dinți diferiți, cu o configurație diferită de cei din brevet, nu se respectă unghiul de așchiere de 0-5 grade, de unde rezultă că 50% din invenție este păstrată așa cum este definită de brevet.

Răspunzând obiecțiunilor formulate de reclamant, expertul a precizat ulterior că a ajuns la concluzia utilizării parțiale a invenției, pornind de la faptul că aceasta are două revendicări majore. Or, în cauză, s-a constatat că numai cea de-a doua revendicare este respectată în spiritul celor enunțate în brevet.

În ceea ce privește revendicarea 1, aceasta cuprinde 5 elemente de noutate care fac diferența între cupa brevetată și cele existente în stadiul tehnicii, elemente care numai însumate determină un unghi de așchiere de 0-5 grade, prevăzut explicit în brevetul de invenție.

Pentru a se putea considera că pârâta nu utilizează invenția astfel cum a fost brevetată nu era suficient să se constate că pârâta a modificat un anumit element, deoarece, potrivit doctrinei echivalențelor, transpusă în art. 32 alin. (6) al Legii nr. 64/1991, invenția este protejată în esența sa, iar pentru aceasta se iau în considerare elementele echivalente celor specificate în revendicări.

Dacă elementul sau caracteristica înlocuite conduc la schimbarea sensului acțiunii invenției sau a scopului esențial al acesteia sau dacă noua soluție propune un mijloc mai bun prin care să se atingă același scop, atunci echivalența nu se verifică.

În speță, pârâtele au susținut că, prin modificările operate la cupele de excavator utilizate în producție, se obține un rezultat superior, adică o suprafață excavată mai mare cu un cost mai redus.

Or, acest lucru nu a fost confirmat de către expert, iar simpla modificare a unui element din cele cinci care alcătuiesc una din cele două revendicări ale invenției nu implică în mod necesar saltul calitativ către o nouă invenție.

Nu s-a demonstrat că modificarea operată determină o altă funcție sau un rezultat diferit decât cele preconizat prin invenție, și anume că prin modificările structurale se obține un unghi de excavare diferit, care reprezintă un nou pas inventiv față de stadiul tehnicii.

În ceea ce privește susținerea potrivit căreia, aducând modificări cupelor pârâtele au săvârșit o contrafacere, pe care instanța a omis să o constatate, aceasta nu poate fi analizată ca motiv de recurs.

Față de limitele învestirii instanței și în absența unei cereri reconvenționale având ca obiect constatarea și, eventual, sancționarea contrafacerii, nici curtea de apel și nici tribunalul nu se puteau pronunța pe acest aspect, așa cum pretinde recurentul.

Cum între aceleași părți s-au mai purtat litigii cu același obiect, în care s-a constatat utilizarea cupelor de excavator în alte perioade de timp – anii 2003-2005 – pentru a nu se încălca puterea de lucru judecat a constărilor făcute prin hotărâri judecătorești anterioare și dispozițiile art. 1201 C.civ., mai trebuia să se dovedească și împrejurarea că eventualele modificări au fost aduse cupelor în perioada anului 2006, or acest aspect a fost ignorat complet de către curtea de apel.

Față de cele arătate, reducerea drepturilor cuvenite reclamantului cu 50% este lipsită de suport legal, situație care atrage admiterea recursului în baza art. 312 și art. 304 pct. 9 C.proc.civ., modificarea deciziei și respingerea apelului declarat de pârâtă ca nefondat.

2. În ceea ce privește recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei, Înalta Curte constată următoarele:

2.1. Deși invocă dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., formulează o serie de critici referitoare la modul de calcul al drepturilor bănești realizat de experții numiți în cauză.

Aceleași critici au fost formulate în apel, iar curtea le-a înlăturat cu motivarea că, în legătură cu expertiza efectuată în primă instanță, pârâtele nu au formulat obiecțiuni pe aspectul calculului și nici nu au avansat vreo critică coerentă și efectivă legată de calculul acestor sume.

În atare situație, pârâta avea obligația să arate în ce constă nelegalitatea deciziei Curții de Apel și să indice în acest sens în care din cazurile de modificare ori casare din cele prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.proc.civ., se încadrează criticile din recurs.

Fără a proceda astfel, pârâta se limitează a reitera toate nemulțumirile legate de modul de calcul, care vizează operațiunile efectuate de expert, concluzionând că se impunea completarea probatoriului cu o nouă expertiză tehnică-contabilă sau măcar obligarea experților să soluționeze obiecțiunile la raportul de expertiză.

Pârâta nesocotește astfel caracterul de cale extraordinară de atac pe care actualul Cod de procedură civilă îl conferă recursului, solicitând Înaltei Curți să reevalueze probele administrate sau să sancționeze instanța de apel pentru neadministrarea unei a treia expertize de specialitate.

Cum administrarea și interpretarea probelor și stabilirea situației de fapt pe baza acestora reprezintă atributul instanțelor de fond, Înalta Curte nu poate proceda la verificarea solicitată de recurentă.

2.2. Având în vedere că recursul reclamantului va fi admis, cu consecința menținerii în întregime a sentinței sub aspectul despăgubirilor, o diminuare a cheltuielilor de judecată acordate reclamantului în primă instanță, solicitată de recurenta-pârâtă, nu mai are temei, nefiind aplicabile prevederile art. 276 C.proc.civ.

2.3. În apel nu s-au solicitat și nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

În atare situație, critica potrivit căreia în mod greșit curtea de apel nu a redus onorariul avocatului care l-a apărat pe reclamant, în baza art. 274 alin. (3) C.proc.civ., nu are legătură cu decizia recurată.

Nici dacă recurenta se referă, de fapt, la onorariul de avocat acordat în primă instanță critica nu poate fi analizată, deoarece în recurs nu se poate ataca *omisso medio* sentința tribunalului, obiect al recursului constituindu-l, potrivit art. 299 C.proc.civ., decizia din apel.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte a constatat că recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei este nefondat și, în baza art. 312 C.proc.civ., l-a respins.

**Notă:** În speță, se facere referire la elemente echivalente în raport de elementele brevetate. Teoria echivalențelor este originară din dreptul american și se apreciază în raport de conținutul revendicărilor unei invenții. Protecția juridică acordată prin brevetul de invenție se extinde și asupra elementelor echivalente. Comparația între elementul echivalent și elementul din revendicări se efectuează în funcție de identitate în descriere și identitate funcțională[1].

Dacă nu există un raport contractual între părți, drepturile bănești ce revin inventatorului se determină în baza unei hotărâri a instanțelor de judecată. La calculul acestui cuantum *„instanța trebuie să aplice pe cât posibil criterii obiective [...] care pot viza utilitatea și valoarea invenției,*

---

[1] Pentru detalii, *Al.C. Ștrenc*, Caracteristici echivalente în protecția invențiilor prin brevet, în RRDPI nr. 1/2004, p. 207-216.

*raționalizări și economii obținute în procesul de producție ca urmare a aplicării invenției sau, eventual, valorificarea produselor obținute prin aplicarea invenției.*"[1]

## 3. Invenție. Acțiune în anularea brevetului. Lipsa noutății. Anterioritate. Stadiul tehnicii. Expertiză

Legea nr. 64/1991, art. 5, art. 55 alin. (2)
C.proc.civ., art. 212

*Condițiile de brevetabilitate sunt noutatea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială.*

*Noutatea este condiție de brevetabilitate la înregistrarea unei invenții. Noutatea se apreciază în raport de stadiul tehnicii mondiale. Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenție, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 64/1991.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6269 din 2 iunie 2009 (www.scj.ro)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, la 30 iulie 1999, reclamanta Compania Națională a Huilei SA a chemat în judecată pe pârâții D.I., A.V., F.A. și R.V., pentru ca instanța, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună anularea brevetului de invenție nr. 109229 acordat prin Hotărârea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 5/843 din 30 noiembrie 1994.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a arătat că brevetul a fost acordat prin Hotărârea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 5/843 din 30 noiembrie 1994 deși nu erau îndeplinite condițiile pentru existența unei invenții brevetabile, conform art. 7 din Legea nr. 64/1991.

---

[1] I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, dec. civ. nr. 2551 din 15 aprilie 2008, în RRDPI nr. 4/2008, p. 194-195.

Metoda de exploatare brevetată nu reprezintă o noutate pe plan mondial, fiind, de fapt, o variantă a unei tehnologii aplicate pe scară largă la data brevetării.

Reclamanta şi-a întemeiat în drept cererea pe dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 64/1991 şi Regula nr. 10 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991.

În fond, după casare, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a pronunţat sentinţa civilă nr. 625 din 1 iulie 2003 prin care a respins acţiunea ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din cuprinsul documentaţiei tehnice depuse la dosarul cauzei, al expertizei de specialitate şi chiar din susţinerile reclamantei, rezultă că metoda de lucru constituie o noutate în domeniu, aşa cum este definită de art. 7 şi 8 din Legea nr. 64/1991.

Lucrarea „Experimentări în condiţii de mină a metodei de exploatare cu subminare a stratului 3, bloc II, Abataj 2 W de la E.M. Vulcan" întocmită în cadrul ICPM – S.A. Petroşani nu este opozabilă soluţiei tehnice brevetate deoarece acest document nu constituie o informaţie accesibilă şi nu a ajuns la dispoziţia publicului, deci nu are caracter de anterioritate.

Nu poate fi reţinut dreptul reclamantei de a fi titular al brevetului de invenţie, cu motivarea că procedeul de lucru brevetat a luat naştere în cadrul cercetărilor făcute de pârâţi cât timp au îndeplinit funcţii de conducere şi execuţie la CNH S.A. Petroşani, întrucât reclamanta nu s-a arătat interesată să solicite înregistrarea la OSIM din anul 1994 când a început aplicarea noii metode de exploatare şi nu a încheiat niciun contract, potrivit art. 5 din lege.

Prin decizia civilă nr. nr. 93/A din 24 aprilie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă.

În considerentele deciziei s-a arătat că în conţinutul raportului de contraexpertiză efectuat în cauză, experţii ce au exprimat opinia majoritară au evaluat îndeplinirea condiţiei noutăţii de către procedeul ce este protejat prin brevetul a cărui anulare se cere, raportându-se la conţinutul revendicărilor şi domeniul de aplicare precizat în descriere, în funcţie de singura anterioritate valabilă dintre cele indicate de apelantă. S-a avut în vedere stadiul tehnicii, cunoştinţe accesibile publicului, oriunde în lume, înainte de data depozitului reglementar.

Experții au concluzionat, în opinie majoritară, că procedeul brevetat este rezultatul unei activități inventive pentru aprecierea căreia s-a stabilit stadiul tehnicii din care s-a format un mozaic de soluții tehnice ce s-a comparat în totalitatea lui cu revendicările, iar din această analiză a totalității soluțiilor din stadiul tehnicii a rezultat printr-o sinteză ulterioară că o persoană de specialitate în domeniu nu putea ajunge la soluția ce face obiectul brevetului, fără să depună un efort creativ. Experții au concluzionat că activitatea inventivă a intimaților a constat în combinarea unor elemente cunoscute din stadiul tehnicii, fie separate, fie în grup, astfel încât a rezultat o legătură organică, funcțională, o influențare reciprocă, o interacțiune sau intercondiționare, ceea ce a condus la obținerea unui efect global, rezultat obținut în urma unui efort creativ al intimaților.

Pârâții și-au îndeplinit obligația de a informa apelanta asupra redactării invenției, iar aceasta nu și-a manifestat opțiunea de a deveni titular de brevet, astfel încât în mod legal inventatorilor li s-a eliberat brevetul de invenție.

Reclamanta a declarat recurs, motivat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Legea nr. 64/1991 și Regulamentul de aplicare a acesteia, prin care a formulat următoarele critici:

În mod greșit s-a reținut în considerentele deciziei că procedeul brevetat de către pârâți îndeplinește cele 3 condiții de brevetabilitate prevăzute cumulativ de Legea nr. 64/1991.

Instanța de apel nu a ținut seama de faptul că, prin concluziile formulate, experții nu au răspuns la obiectivele încuviințate în cauză și nici la obiecțiunile formulate de apelantă, susținerile acestora fiind superficiale și părtinitoare.

Răspunsurile formulate de experți nu sunt concludente și nici temeinic argumentate, cei doi rezumându-se la a enunța fraze generice și a cita conținutul unor texte de lege, ignorând lucrările de specialitate invocate în cauză de recurentă.

Cei doi experți nu au rezolvat obiectul nr. 2 al contraexpertizei. Opinia separată formulată de expertul I.N. și opinia concordantă a expertei Ț.D. cuprind răspunsuri clare și precise privind obiectivele contraexpertizei, sunt pertinent argumentate și concludente și conduc la concluzia fermă că soluția tehnică protejată prin brevetul a cărui anulare s-a solicitat nu îndeplinește condițiile de brevetabilitate prevăzute cumulativ de art. 7 din Legea nr. 64/1991.

Procedeul brevetat nu are caracter de noutate, nu are caracter inventiv și nu este susceptibil de aplicare industrială.

Soluțiile tehnice cuprinse în procedeul brevetat se regăsesc identic în 4 lucrări care au fost accesibile publicului și sunt anterioare datei depozitului național reglementar nr. 94-00634 din 15 aprilie 1994.

Procedeul brevetat nu revendică o succesiune a fazelor diferită de cele din stadiul tehnicii și de cele prezentate în cele 4 lucrări, neaducând niciun element de noutate.

Procedeul brevetat nu rezultă dintr-o activitate inventivă. Toate reperele din revendicarea brevetului erau cunoscute în stadiul tehnicii la data de 15 aprilie 1994, realizate în ordinea cunoscută și pentru același scop, cu rezultate previzibile și fără a avea între ele influențe reciproce, interacțiuni și intercondiționări.

Procedeul brevetat nu este susceptibil de aplicare industrială.

Instanța de apel a reținut în mod greșit că pârâții intimați au respectat termenul de 60 de zile prevăzut de art. 5 alin. (5) din Legea nr. 64/1991. Exploatarea Minieră Vulcan este o sucursală fără personalitate juridică a Regiei Autonome a Huilei România și nu avea competența să își manifeste opțiunea de a deveni titular de brevet.

Recursul, declarat în termen, față de dispozițiile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, este neîntemeiat față de următoarele considerente:

Prin primul motiv de recurs este criticat modul în care experții au răspuns obiectivelor încuviințate de instanță și obiecțiunilor formulate de apelantă.

În condițiile art. 212 C.proc.civ., partea care nu este lămurită prin expertiza făcută poate să solicite întregirea expertizei sau o nouă expertiză, la primul termen după depunerea lucrării. Drept urmare, sub sancțiunea decăderii, criticile privitoare la raportul de expertiză pot fi făcute numai în etapa procesuală în care s-a administrat proba, iar nu în calea de atac. Soluția se impune cu atât mai mult cu cât, în speță, se invocă în recurs faptul că răspunsurile formulate de experți nu sunt concludente și nici temeinic motivate, or aceste aspecte nu vizează nelegalitatea hotărârii, așa cum impune generic art. 304 C.proc.civ.

Pe de altă parte, cât privește forța probantă a expertizei, instanța nu este ținută de concluziile expertului, ele constituind numai elemente de convingere, lăsate la libera apreciere a judecătorului, care trebuie să-și motiveze poziția. Or, instanța de apel nu a luat în considerare opinia exprimată de majoritatea experților doar datorită acestui criteriu cantitativ, ci a arătat de ce își însușește opinia majoritară, iar nu pe cea a expertului I.N. și, respectiv, a expertei Ț.D. Pentru ca hotărârea să fie considerată motivată sub acest aspect, judecătorul nu trebuie să analizeze și opinia exprimată de expertul aflat în minoritate.

Referitor la aprecierea noutății procedeului brevetat, instanța de apel a reținut corect faptul că singura anterioritate care poate fi luată în considerare este lucrarea din anul 1983 a autorului Șt. Covaci, „Exploatări miniere subterane", celelalte lucrări indicate de reclamantă fiind ulterioare depozitului național reglementar, respectiv constituie chiar invenția în legătură cu care a fost declanșat litigiul.

În opinie majoritară, experții au concluzionat în sensul că procedeul brevetat sub nr. 109229 B1 din 15 aprilie 1994 nu este identic cu fiecare în parte din procedeele tratate în lucrarea „Exploatări miniere subterane", autor Ștefan Covaci. Experții au arătat că la întocmirea raportului au fost luate în studiu toate procedeele pertinente din stadiul tehnicii, dar a fost reținut, spre comparație, numai acela care este cel mai apropiat. Specializarea deosebită a litigiului poate îndreptăți instanța să considere corectă opinia majoritară, astfel încât împrejurarea că un expert, în opinie minoritară, are o altă părere, să nu ducă la nelegalitatea hotărârii. Instanța superioară a motivat pe larg care au fost considerentele pentru care, în raport de dispozițiile art. 201 alin. (1) C.proc.civ. și art. 18 din O.G. nr. 2/2000, opinia separată a expertului desemnat de instanță și cea a expertului consilier nu trebuie să fie evaluate deosebit de judecător, ele regăsindu-se indirect în materialul probator al cauzei în măsura în care partea, la sfatul specializat al consilierului său, formulează puncte de vedere însușite de instanță.

Pornind de la Regula 32B din Normele de aplicare a Legii nr. 64/1991, experții au concluzionat, în opinie majoritară, că procedeul brevetat este rezultatul unei activități inventive. S-a arătat că activitatea inventivă constă în combinarea elementelor cunoscute, separate sau în grup, din stadiul tehnicii, astfel încât rezultă o legătură organică, funcțională, o influență reciprocă ce conduce la un efect global pozitiv.

Critica privitoare la neaplicabilitatea industrială a procedeului brevetat este formulată direct în recurs, astfel încât, față de dispozițiile art. 316 și art. 294 alin. (1) C.proc.civ., nu va fi analizată *omisso medio*.

Nu este întemeiată nici critica privitoare la aplicarea greșită a dispozițiilor art. 5 alin. (5) din Legea nr. 64/1991. Instanța de apel a reținut, corect, faptul că textul trebuie interpretat în sensul că salariatul are obligația de a informa unitatea al cărei angajat este, fiind lipsit de relevanță dacă unitatea respectivă are sau nu personalitate juridică.

Având în vedere cele mai sus arătate, Înalta Curte a apreciat că instanța de apel a făcut aplicarea și interpretarea corectă a dispozițiilor legii materiale incidente, motiv pentru care nu sunt întrunite cerințele art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

În temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., recursul a fost respins ca nefondat, cu consecința rămânerii irevocabile a hotărârii atacate.

**Notă:** În principiu, în determinarea noutății unei invenții se ia în considerare documentul existent în stadiul tehnicii ce prezintă o creație tehnică cât mai apropiată de invenția pentru care s-a depus cerere de brevet. Examinarea se efectuează prin compararea caracteristicilor tehnice prezentate în revendicări[1]. Rezultă că descrierea într-o formulare literară diferită a aceleiași creații tehnice nu conferă caracter de noutate[2].

Condiția activității inventive este îndeplinită dacă pentru un specialist invenția nu rezultă în mod evident din stadiul tehnicii.

Examinarea noutății și a activității inventive este abordată **distinct** în jurisprudența europeană. Oficiul European al Brevetelor apreciază că trebuie luate în considerare numai caracteristicile tehnice determinante ale invenției prin raportare la problema tehnică și la soluția pe care o conferă invenția. În prezent, o abordare distinctă aparține instanțelor din Marea Britanie care analizează îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate prin raportare la integralitatea invenției[3].

Din jurisprudența Oficiului European al Brevetelor reiese că nu este imperativă dovedirea neîndeplinirii condiției noutății prin prezentarea unor documente. Deși instanțele Oficiului European al Brevetelor sunt reticente în a pronunța anularea brevetului de invenție în absența unui document, se acceptă proba cu martori pentru a demonstra divulgarea invenției. În acest sens, au fost codificate un număr de reguli și prezumții[4].

---

[1] Pentru detalii, *I. Macovei*, op. cit., p. 62.

[2] A se vedea, *Dragoș Bogdan*, Noutatea, condiție de fond a brevetabilității invențiilor. Practica Oficiului European de Brevete, în RRDPI nr. 1/2005, p. 204-205.

[3] Pentru detalii, *Anna Feros*, A conprehensive analysis of the approach to patentable subject matter in the UK and EPO, în JIPL&P vol. 5, nr. 8/2010, p. 577-589.

[4] Pentru detalii, *Chris Aikens*, How to revoke a patent without documents, în JIPL&P vol. 5, nr. 10/2010, p. 697-698.

## 4. Invenție și realizare tehnică. Regim juridic diferit

Legea nr. 64/1991, art. 1 alin. (1)-(2), art. 72 alin. (1), (3)

*Invenția și realizarea tehnică sunt noțiuni reglementate de Legea nr. 64/1991, dar fiecare are un regim juridic diferit. Invenția este protejată prin înregistrare la OSIM, spre deosebire de realizarea tehnică ce nu trebuie să fie înregistrată.*

*Aprecierea condițiilor pentru acordarea protecției juridice este diferită. Noutatea unei realizări tehnice se efectuează în funcție de stadiul tehnicii din întreprinderea ce va aplica acea realizare tehnică.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6246 din 24 octombrie 2008*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 175-178)*

Prin acțiunea înregistrată la 6 februarie 2006, reclamantul T.V. a chemat în judecată Întreprinderea PETROMSERVICE București – Sucursala Petromservice Vest Arad, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 120.000 lei despăgubiri civile, reprezentând drepturile bănești cuvenite din exploatarea realizărilor tehnice al căror autor este reclamantul, calitate pe care pârâta a refuzat să i-o ateste.

Reclamantul a susținut că este autorul unor noi tehnologii referitoare la remanierea ventilelor cu pană conică și parală, inclusiv remanierea penelor aferente și la realizarea unui stand de remaniat grinzi balansier ce echipează unitățile de pompare.

Prin sentința civilă nr. 1168 din 18 octombrie 2007, Tribunalul Arad, Secția civilă, a admis excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului și a respins acțiunea acestuia.

Tribunalul a reținut că reclamantul și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 72 din Legea nr. 64/1991, or acest act normativ prevede chiar în primul articol că beneficiază de protecție persoanele care au dobândit un brevet de invenție.

În speță, reclamantul nu se află în această situație și, pe cale de consecință, nu are calitate procesuală activă, care poate să aparțină doar unei persoane ce și-a brevetat invenția.

Asupra unei cereri de brevetare a invenției singura autoritate competentă a se pronunța este O.S.I.M.

Prin decizia civilă nr. 19 din 28 ianuarie 2008, Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că din examinarea şi coroborarea art. 1 şi art. 72 ale Legii nr. 64/1991, precum şi din ansamblul dispoziţiilor acestei legi rezultă fără dubiu că, pentru a beneficia de protecţia conferită de lege, reclamantul trebuie să facă dovada existenţei realizării tehnice aplicabile în unitate, a contribuţiei reclamantului în calitate de autor a acesteia şi a rezultatelor economice obţinute.

În speţă, este adevărat că reclamantul a iniţiat procedura obţinerii unui brevet de invenţie, prin înregistrarea la O.S.I.M. a unei cereri de brevet, dar aceasta nu a fost încă finalizată, aşa încât el nu poate beneficia de protecţia legii speciale.

Cum nu este îndeplinită această condiţie imperativă prevăzută de art. 1 din Legea nr. 64/1991, în mod corect a reţinut prima instanţă că reclamantul nu are calitate procesuală activă.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, invocând în drept prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ.

Fără a dezvolta separat cele două motive de recurs invocate, recurentul susţine că ambele instanţe au ignorat temeiul juridic al acţiunii, lăsând nesoluţionat în mod greşit fondul cauzei.

Astfel, reclamantul nu a solicitat prin acţiune recunoaşterea unei invenţii, ci pe aceea a unei realizări tehnice noi la nivelul unităţii, prevăzută de art. 72 din Legea nr. 64/1991.

Motivul pentru care solicită despăgubiri este acela că unitatea nu a negociat cu el aplicarea realizării tehnice, iar aceasta nu era cuprinsă în obligaţiile sale contractuale.

Recursul este fondat.

Ambele instanţe au pronunţat hotărâri nelegale, condiţionând calitatea activă a reclamantului de existenţa unui brevet de invenţie obţinut de acesta pentru tehnologia referitoare la remanierea ventilelor cu pană conică şi parală, inclusiv remanierea primelor aferente şi la realizarea unui stand de remaniat grinzi balansier ce echipează unităţile de pompare.

Această greşeală s-a produs din cauza confuziei pe care au făcut-o ambele instanţe între invenţie şi realizare tehnică, ambele intrând în câmpul de aplicare al Legii nr. 64/1991, dar având regim juridic diferit.

Dacă pentru invenţii legea prevede, în art. 1, ca o condiţie obligatorie şi indispensabilă de protecţie, obţinerea brevetului din partea O.S.I.M., în ceea ce priveşte realizările tehnice o asemenea condiţie nu este prevăzută de lege.

Articolul 72 din Legea nr. 64/1991 prevede în alin. (1) condițiile acordării de drepturi băneşti autorului unei realizări tehnice, iar în alin. (2) prevede că unitatea care aplică această realizare are obligația de a atesta calitatea de autor, şi nu O.S.I.M. care este abilitat să elibereze, în temeiul Legii nr. 64/1991, numai brevetele de invenție.

În speță, reclamantul pretinde că unitatea care aplică realizările tehnice a refuzat să-i ateste calitatea de autor şi să-i plătească sumele de bani cuvenite, motiv pentru care s-a adresat instanței de judecată în acest scop, conform art. 72 alin. (3) din lege.

Dacă reclamantul este sau nu autorul unor realizări tehnice, dacă unitatea pârâtă a refuzat să-i ateste această calitate şi dacă aplică sau nu respectivele realizări sunt chestiuni care țin de fondul cauzei şi urmează a fi analizate ca atare.

Soluția respingerii acțiunii pentru lipsa calității procesuale active a reclamantului, derivată din lipsa calității de inventator, este lipsită de orice suport juridic, neexistând niciun temei pentru coroborarea art. 72 cu art. 1 din Legea nr. 64/1991 într-un litigiu având ca obiect drepturile autorului unei realizări tehnice.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 şi art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul, a casat decizia atacată, a admis apelul şi în baza art. 297 alin. (1) C.proc.civ., a desființat sentința cu trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi tribunal.

**Notă:** În temeiul ultimelor modificări art. 72 a devenit art. 73 din Legea nr. 64/1991. Realizarea tehnică trebuie să fie nouă şi utilă în raport de stadiul tehnicii aplicat în unitatea în care se va folosi acea realizare tehnică. Calitatea de autor este recunoscută de unitatea la care se aplică realizarea tehnică. Din textul de lege reiese că nu se poate pune semnul egalității între invenție şi realizare tehnică. Cu toate acestea, o realizare tehnică poate să fie brevetată dacă îndeplineşte condițiile de fond la înregistrare.

## Secțiunea a 4-a. Dreptul de autor și drepturile conexe

### 1. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistența plagiatului

Legea nr. 8/1996, art. 9 lit. b)

*Obiectul dreptului de autor cuprinde operele originale și operele derivate. Pentru a beneficia de protecție juridică o creație literară, artistică și științifică trebuie să fie originală. Dacă conținutul operei este din domeniul tehnic sau științific, originalitatea operei va fi diminuată.*

*În speță, se evidențiază că ele două lucrări conțin noțiuni clasice cu valoare de bun universal în medicina veterinară, folosite în lucrările de specialitate. În acest sens, instanța a constatat că se aplică dispozițiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011 (www.scj.ro)*

Prin sentința civilă nr. 3401 din 22 octombrie 2008, Tribunalul Timiș, Secția civilă, a respins excepțiile autorității lucrului judecat a sentinței penale nr. 60/PI/2008 a Tribunalului Timiș și a lipsei calității procesuale active a reclamantului, ambele invocate de pârât, a admis în parte acțiunea precizată, l-a decăzut pe pârât din dreptul de autor al capitolelor de la paginile 323-342, 395-418 și 418-424 din lucrarea „Diagnostic necropsic și medicină legală veterinară" – Editura Brumar 2006, a dispus scoaterea lucrării din circuitul comercial, publicarea hotărârii în Jurnalul Medical Veterinar al Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, precum și comunicarea hotărârii la Biblioteca Națională a României, a obligat pârâtul la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale către reclamant, a respins acțiunea privind decăderea din dreptul de autor al paginilor 343-394 din aceeași lucrare, a respins cererea privind daunele materiale și restul daunelor morale și a obligat pârâtul la 1.789,3 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Pentru a decide astfel, Tribunalul a reținut că în raport de dispozițiile art. 22 C.proc.pen. autoritatea de lucru judecat nu există în speță, deoarece prin sentința penală s-a stabilit doar că nu există infracțiune, iar faptul negativ nu poate fi impus instanței civile. De asemenea, nu pot fi

aplicate nici dispoziţiile art. 1201 C.civ., nefiind îndeplinite cerinţele triplei identităţi, care îşi găsesc aplicare doar în raport cu o altă hotărâre civilă. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a fost respinsă, reţinându-se că reclamantul este coautor al lucrării, iar cedarea dreptului de reproducere a operei nu înseamnă pierderea dreptului patrimonial de a se apăra împotriva eventualelor copieri săvârşite de terţi, fără acordul său.

Pe fond, instanţa a reţinut că în lucrarea sa pârâtul nu a folosit mecanismul de citare în text sau acesta este impropriu, existând cazuri de preluare eronată a ideii, că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. c) şi e) din Legea nr. 8/1996, întrucât nu este cazul reproducerii unor articole izolate, iar cartea nu reprezintă o reproducere specifică a bibliotecilor şi nu a fost multiplicată de universitate, ci de o editură. De asemenea, pârâtul nu a structurat în mod diferit capitolele contestate, care ar fi putut exprima amprenta sa personală asupra lucrării, procedând în acelaşi mod cu termenii şi definiţiile prevăzute în lege. Apărările pârâtului, respectiv adresa ORDA nr. 11834/2006 şi raportul întocmit de Comisia de etică universitară a USAMVBT, au fost înlăturate ca nepertinente.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel pârâtul, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. În motivare acesta a susţinut că nu a încălcat dreptul de autor al reclamantului prin tipărirea lucrării „Diagnostic necropsic şi medicina legală veterinară", deoarece lucrarea sa este una de sinteză, bazată atât pe cercetările proprii, cât şi pe o diversitate de surse bibliografice, că aspectele prezentate în capitolul referitor la infracţiuni şi contravenţii sanitar-veterinare reprezintă preluarea unor atribuţii şi obligaţii ale medicului veterinar din acte administrative şi legislaţie sanitar-veterinară, care nu intră sub protecţia dreptului de autor. Pe fond, lucrarea al cărui autor este are caracter didactic şi este destinată uzului studenţilor. De asemenea, a invocat rapoartele de specialitate întocmite de profesorii H.C., C.I. şi H.V. şi raportul Comisiei de etică, care au concluzionat că nu există plagiat, aşa cum este definit de prevederile art. 4 lit. d) din Legea nr. 206/2004. Relevante sunt şi hotărârile penale care au stabilit că nu există infracţiune. Cu toate acestea, instanţa de fond a luat în considerare numai punctul de vedere din expertiza filologică şi judiciară, eliminând celelalte probe administrate în apărare. A criticat sentinţa şi sub aspectul greşitei respingeri a excepţiilor lipsei calităţii procesuale active şi a autorităţii lucrului judecat.

Prin decizia civilă nr. 308/A din 30 noiembrie 2009, Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, a respins ca neîntemeiat apelul pârâtului, obligându-l la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.990 lei.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că sub aspectul modului de soluționare a celor două excepții invocate de pârât, sentința apelată este temeinică și legală, pentru considerentele expuse de tribunal. Cu privire la fondul litigiului, a apreciat că expertiza efectuată în apel, care reține că lucrarea publicată de pârât nu constituie plagiat, față de împrejurarea că a furnizat studenților cunoștințe medicale veterinare general acceptate ca bun comun, iar nu idei originale, nu intră în contradicție cu expertizată efectuată la instanța de fond de către specialiști filologi și specialiști în drepturi de autor, care a fost edificatoare în soluționarea cauzei de față. Curtea a reținut că pârâtul a săvârșit un plagiat în sensul art. 4 lit. d) teza a II-a din Legea nr. 204/2006, în sensul însușirii textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală. Pârâtul a utilizat citate lungi, fără utilizarea ghilimelelor, chiar dacă la finele capitolului a indicat și opera reclamantului care a redactat textele în discuție, lăsând impresia cititorului că textul i-ar aparține integral. Prin aceasta a cauzat un prejudiciu moral reclamantului, prejudiciu ce are a fi privit și din perspectiva dispozițiilor art. 1 și 2 lit. e), g) din Legea nr. 206/2004.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul, invocând motivele prevăzute de art. 304 pct. 9 și pct. 11 C.proc.civ. A susținut că lucrarea al cărei autor este are caracter didactic, de specialitate, pentru uzul studenților care, potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 8/1996, nu poate beneficia de protecția legală a dreptului de autor. Instanțele s-au bazat pe concluziile expertizei filologice, care nu poate fi reținută ca probă, deoarece simpla comparare a textelor fără analiza conținutului lor ideatic nu poate conduce la concluzia existenței plagiatului. La fel trebuie apreciat și punctul de vedere al conf. dr. G.O. în ce privește exercițiul dreptului de autor. Folosirea unor termeni de natură juridică reprezintă o preluare din lege, aceștia nefiind contribuția exclusivă a reclamantului. Conținutul capitolelor la care acesta face referire ca fiind plagiate nu reprezintă o operă originală, ci un studiu bibliografic din manuale de medicină veterinară și legislație sanitar-veterinară, trecute în lista bibliografică a cărții reclamantului. Critică decizia recurată și sub aspectul greșitei respingeri a excepției autorității lucrului judecat, susținând că hotărârea penală are acest caracter cu privire la inexistența faptei, cu consecința inexistenței temeiului de fapt al acțiunii în răspundere civilă delictuală.

Analizând recursul în limitele criticilor formulate, Înalta Curte a constatat că acesta este fondat, urmând a fi admis, pentru considerentele ce succed:

Critica referitoare la greşita respingere a excepţiei autorităţii lucrului judecat a sentinţei penale nr. 60/PI/2008 a Tribunalului Timiş, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 340/R/2008 a Curţii de Apel, nu poate fi primită.

Sentinţa penală invocată menţine rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din 8 august 2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş prin care se dispune neînceperea urmăririi penale faţă de O.J.I. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 140 alin. (1) lit. f), art. 141 şi art. 144 din Legea nr. 8/1996. Rezoluţia reţine că în cauză nu poate fi pusă în mişcare acţiunea penală, existând cazul prevăzut de art. 10 lit. a) C.proc.pen., în sensul că, examinând comparativ pasajele din cele două lucrări ce fac obiectul plângerii penale, se constată că nu ne aflăm în situaţia unei reproduceri totale sau parţiale a lucrării, asemănările existente putând fi încadrate în limitele exercitării dreptului de autor, precum şi în categoria situaţiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 8/1996, anume în categoria celor care nu beneficiază de protecţia drepturilor de autor.

Articolul 22 C.proc.pen. dispune că hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.

Niciunul dintre aceste elemente nu se regăsesc în sentinţa penală a cărei autoritate de lucru judecat se invocă.

Pe de altă parte, inexistenţa unei fapte penale nu împiedică angajarea răspunderii civile, în condiţiile în care sunt întrunite elementele acestui tip de răspundere.

În acelaşi timp, art. 1201 C.civ. stabileşte că este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate. Or, obiectul şi cauza sunt diferite, după cum diferită este şi calitatea părţilor în cele două cauze.

Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti. În condiţiile în care, aşa cum Înalta Curte a observat anterior, cele două tipuri de răspundere (penală şi civilă) pot exista independent, se constată că în mod corect instanţele de fond au respins excepţia.

Prin recursul formulat pârâtul a invocat şi motivul prevăzut de art. 304 pct. 11 C.proc.civ. În condiţiile în care textul de lege a fost abrogat prin art. 1 pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000 aprobată prin Legea nr. 219/2005, instanţa nu va analiza decizia recurată din această perspectivă.

Recursul pârâtului se dovedește însă fondat sub aspectul greșitei aplicări a legii, motiv de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Prin acțiunea introductivă reclamantul susține că pârâtul a plagiat prin lucrarea „Diagnostic necropsic și medicină legală veterinară" părți din lucrarea sa, apărută anterior, denumită „Tratat complet de medicină legală veterinară".

Dispozițiile art. 4 lit. d) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, definesc plagiatul ca fiind însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală.

Analiza comparativă a celor două lucrări urmează a avea în vedere această definiție, precum și dispozițiile Legii nr. 8/1996, a căror încălcare o pretinde reclamantul.

Instanța a constatat incidența în cauză a dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 8/1996.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, „Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată".

Obiectul dreptului de autor, așa cum este stabilit de dispozițiile art. 7, îl reprezintă operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt (b) „operele științifice, scrise sau orale cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice".

Analiza comparativă a lucrărilor reclamantului și pârâtului a fost făcută de mai mulți referenți științifici, de Comisia de etică universitară, dar și de experții O.Z și C.C. prin expertiza dispusă în apel.

Atât instanța de fond, cât și instanța de apel și-au fundamentat concluziile pe expertiza filologică întocmită de profesor dr. A.M. și de conf. dr. E.G.O., înlăturând celelalte probe administrate în cauză, fără argumente convingătoare.

Astfel, în referatele întocmite de conf. dr. L.A., prof. dr. C.M., prof. dr. D.G., profesor consultant P.I. se concluzionează că nu poate fi vorba de plagiat, deoarece pârâtul a efectuat o sinteză bibliografică de medicină legală din mai multe surse bibliografice, iar bibliografia consultată a fost nominalizată atât la sfârșitul manualului, cât și în text, atunci când au fost preluate idei, fraze, concepte, cu respectarea normelor academice de

tehnoredactare şi scoţând în evidenţă sursa de informare. Mai mult, se apreciază că noţiunile redate sunt clasice, reprezintă bun universal şi nu conţin date originale care să poată fi revendicate.

În acelaşi sens, raportul Comisiei de etică universitară a USAMVBT, întemeindu-se pe raportul de specialitate nr. 28 din 19 februarie 2008 al prof. dr. H.V., stabileşte că lucrarea întocmită de pârât nu a fost întocmită prin însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor, tehnologiilor şi textelor cuprinse în Tratatul complet de medicină legală veterinară, nefiind plagiat.

Nu în ultimul rând, la dosarul cauzei au fost depuse retractări ale unor declaraţii anterioare prin care se susţinea existenţa plagiatului, de către profesorii doctori M.N. şi B.I., motivate de faptul că nu au fost analizate comparativ cele două lucrări şi că lucrările din care pârâtul a preluat informaţii au fost corect citate.

În apel, instanţa a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea drepturi de autor, realizată de profesorii O.Z. şi C.C. În cuprinsul raportului se arată că lucrarea pretins plagiată nu este o lucrare originală, ci o compilaţie, iar o lucrare care nu este predominant originală (novatoare, fundamentală), nu poate fi ea însăşi considerată sursa unui plagiat. De asemenea, se concluzionează că pârâtul a citat corect, conform uzanţelor naţionale şi internaţionale în domeniu, lucrările din care a preluat şi prelucrat informaţii ştiinţifice. Foarte importantă este sublinierea experţilor în sensul că în cazul tratatelor şi manualelor de medicină, în general şi de medicină veterinară în acest caz nu este uzuală citarea prin note de subsol, cel mai folosit sistem de citare fiind trimiterile din text la bibliografie prin inserarea în text, între paranteze, a numărului de ordine din lista bibliografică al lucrării respective. De asemenea, similitudinile de text şi conţinut între cele două lucrări sunt explicate prin aceea că ambele se bazează pe folosirea şi citarea de surse bibliografice comune, pe inserarea în ambele lucrări de cunoştinţe medicale veterinare general acceptate ca bun comun şi pe inserarea unor texte oficiale de natură legislativă, administrativă şi judiciară.

Modalitatea de întocmire a lucrării pârâtului, faţă de preexistenţa tratatului publicat de reclamant împreună cu alţi autori, trebuie analizată şi în funcţie de Normele minimale privind prezentarea manuscriselor, editate de Academia Română.

La punctul 8 al acestor norme, intitulat „Referinţe bibliografice" se prevede textual: „(1) Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, după anexe. (3) Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept, între paranteze, numărul de ordine al lucrării şi, eventual, pagina".

Verificând actele și lucrările dosarului Înalta Curte constată că exigențele citării, așa cum sunt ele stabilite de Academia Română, au fost respectate în lucrarea realizată de pârât, nefiind vorba despre o copiere integrală sau parțială a unor capitole, așa cum pretinde intimatul-reclamant. Aceste norme de citare nu au fost avute în vedere de expertiza filologică, care a apreciat că se poate face citarea doar prin folosirea ghilimelelor și prin inserarea de note bibliografice în subsolul paginii. Aceasta deși, în continuare, se arată că „în ultima perioadă, pentru a optimiza redactarea textelor în vederea publicării, autorii apelează la intercalarea în textul propriu a acestor informații prin indicarea între paranteze a numărului de ordine pe care îl ocupă lucrarea sau lucrările citate în bibliografia generală, aflată la sfârșitul volumului" și că „pârâtul a folosit acest sistem nou de a trimite la alte lucrări". Cu toate acestea, modalitatea de citare agreată de Academia Română este considerată a fi plagiat, pentru că au fost preluate fără ghilimele fragmente de mare întindere din lucrarea reclamantului.

Instanțele de fond nu au avut în vedere sublinierea expertului, care a apreciat că există concordanțe între cele două lucrări din punct de vedere filologic. Or, concordanțele filologice în privința infracțiunilor, jurisprudenței medicale-veterinare, a expertizei medico-legale redhibitorii, respectiv a raportului de expertiză medico-legală veterinară (capitole considerate a fi plagiate) sunt firești, din moment ce inserarea unor cunoștințe medicale veterinare acceptate ca bun comun și a unor texte de natură legislativă, administrativă și judiciară nu se poate face decât folosind o exprimare standard, în afara căreia respectivele cunoștințe ar deveni inexacte. Atât limbajul medical, cât și limbajul juridic sunt caracterizate de uniformitate, ele neputând fi folosite în mod diferit, ci reclamând o preluare întocmai de către utilizatori. Având în vedere natura celor două lucrări comparate, determinată de apartenența lor la categoria lucrărilor cu caracter științific în materia medicinii veterinare, se reține că în astfel de lucrări originalitatea este atenuată de forma de exprimare a ideilor sau de redare a informațiilor, ce conțin un limbaj de specialitate, aproape standardizat.

Originalitatea reprezintă un criteriu ce trebuie luat în considerare atât la stabilirea caracterului de operă protejabilă al unei lucrări scrise, cât și la analizarea caracterului licit al reproducerii, ea fiind determinată de forma de exprimare a ideilor. Cu cât ideea este mai tehnică, cu atât originalitatea este mai redusă și protecția juridică acordată mai slabă.

Din această perspectivă, Înalta Curte a constatat că în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996, care scot de sub

protecţia legală a dreptului de autor „textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora".

În acelaşi timp, din raportul de expertiză şi din punctele de vedere exprimate de specialişti asupra celor două lucrări, rezultă că ele conţin noţiuni clasice cu valoare de bun universal în medicina veterinară, folosite ca atare în lucrările de specialitate.

De aceea, în cauză sunt incidente şi dispoziţiile art. 9 lit. a) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care nu conferă protecţia specifică ideilor, teoriilor, conceptelor, descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare al acestora. O concluzie contrară ar conduce la extinderea nejustificată a sferei de protecţie a dreptului de autor.

Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorată concluzia experţilor în sensul că Tratatul complet de medicină legală veterinară, care cumulează informaţii juridice şi din diverse specializări ale medicinei veterinare cu aplicaţii în medicina legală veterinară nu este o lucrare predominant originală, astfel încât nu poate constitui sursa unui plagiat.

Pentru aceste considerente, în raport de aplicarea dispoziţiilor art. 312 C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul pârâtului, a modificat decizia recurată admiţând apelul şi a schimbat în parte sentinţa, în sensul respingerii acţiunii. Dispoziţiile sentinţei referitoare la soluţionarea excepţiilor procesuale au fost păstrate.

În aplicarea dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ., constatând că intimatul-reclamant a căzut în pretenţii, a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată făcute de pârât în recurs.

**Notă:** Lucrarea reprezintă un tratat complet de medicină veterinară, ce a fost realizată sub forma unui studiu, care cumulează şi prezintă studenţilor conceptele şi teoriile existente în literatura de specialitate. Originalitatea unei lucrări didactice se manifestă asupra formei de prezentare şi mai puţin asupra conţinutului.

În speţă se menţionează că *„din raportul de expertiză şi din punctele de vedere exprimate de specialişti asupra celor două lucrări, rezultă că ele conţin noţiuni clasice cu valoare de bun universal în medicina veterinară, folosite ca atare în lucrările de specialitate"*. În acest sens, comparaţia între cele două texte trebuia realizată din punct de vedere al formei, şi nu al conţinutului asupra căruia nu se poate exercita drept de autor. Cu toate acestea, dacă noţiunile clasice din domeniul public sunt prezentate împreună cu comentariile proprii ale autorului, acestea vor beneficia de protecţia dreptului de autor.

## 2. Drept de autor. Excluderea de la protecție a ideilor și informațiilor științifice. Lipsa plagiatului

Legea nr. 8/1996, art. 9 lit. b), art. 33

*Ideile și informațiile științifice nu beneficiază de protecția dreptului de autor, în temeiul dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 8/1996. În acest sens, protecția dreptului de autor se poate acorda numai asupra formei de prezentare a acestora.*

*Preluarea informațiilor referitoare la acte normative nu reprezintă un plagiat, deoarece textele de lege nu beneficiază de protecția dreptului de autor.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1978 din 25 martie 2008 (www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 216-229) (RRDPI nr. 2/2009, p. 206-214)*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamantul M.O. a chemat în judecată pe D.C., solicitând să se dispună recunoașterea dreptului său de autor izvorât din publicarea în anul 1999 a lucrării „Drept comunitar. Cele patru libertăți fundamentale. Politici comunitare" la Ed. A.B.; constatarea încălcării acestui drept de către pârâtă prin publicarea articolului cu titlul „Unele probleme privind transportul maritim în Uniunea Europeană cu referire la acordul de asociere cu România", publicat în Revista Română de Drept Maritim nr. 1/2002; publicarea prin mijloacele de comunicare în masă a hotărârii instanței de judecată, pe cheltuiala pârâtei și obligarea acesteia la plata de daune morale în valoare de 10.000 euro.

Prin sentința civilă nr. 1418/2006 Tribunalul București a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamant, reținând următoarele:

Opera reclamantului, asupra căreia acesta deține drepturile de autor prevăzute de lege, este lucrarea „Drept comunitar. Cele patru libertăți fundamentale. Politici comunitare", monografie publicată în 1999. În cadrul capitolului V – „Politici sectoriale" – este cuprins subcapitolul „Transporturile maritime", în care autorul tratează pe larg reglementarea

legală la nivel comunitar în domeniu şi regimul juridic al concurenţei în transporturile comunitare maritime de mărfuri.

Articolul pârâtei, publicat în Revista română de drept maritim nr. 1/2002, intitulat „Unele probleme privind transportul maritim în Uniunea Europeană, cu referire la Acordul de asociere" prezintă în prima parte, pe scurt, legislaţia comunitară în materia transporturilor, până în 1990, în ordine cronologică.

Tribunalul a apreciat că din examinarea comparativă a celor două lucrări rezultă că abordarea reclamantului este foarte amplă şi detaliată, pe când articolul pârâtei constituie o prezentare succintă a problemelor pe care le anunţă titlul acestuia, iar maniera de expunere de către pârâtă a actelor normative este diversă, prin cuprinderea în text a celor mai importante şi enumerarea la notele de subsol a altora.

Din aceste motive, tribunalul a concluzionat că articolul pârâtei nu încalcă dreptul de autor al reclamantului, deşi problemele pe care le abordează se regăsesc într-o manieră foarte amplă în conţinutul lucrării reclamantului.

Împrejurarea că pârâta prezintă aproximativ aceleaşi acte normative comunitare a fost apreciată de tribunal ca nefiind imputabilă acesteia, atâta timp cât este vorba de o operă ştiinţifică, în care autorul poate relua în manieră proprie aceeaşi problematică şi chiar aceleaşi idei ale altor autori, nefiind obligatoriu, pentru ca opera respectivă să facă obiectul protecţiei legale, ca ea să conţină idei noi în legătură cu problemele sau subiectele prezentate.

Tribunalul şi-a însuşit concluziile specialistului desemnat în cauză, conform cărora nu există în articolul pârâtei o reproducere fidelă din lucrarea reclamantului, acesta fiind citat în cuprinsul articolului pârâtei, prin indicarea sursei şi numelui autorului citat.

Prin decizia civilă nr. 92/A din 6 aprilie 2007, Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondate ambele apeluri formulate de reclamantul M.O. şi pârâta D.C.

Instanţa de apel a reţinut că, prin acţiunea formulată, reclamantul a susţinut că pârâta i-ar fi reprodus fără drept în articolul pe care l-a publicat, părţi din opera sa, pentru care beneficiază de protecţie legală.

Curtea a considerat că, în aceste circumstanţe, trebuie să se pronunţe mai întâi şi să stabilească sfera noţiunii de reproducere fără drept sau, cum mai este definit în limbaj uzual, plagiatul.

Cu privire la acest aspect, s-a reţinut că reclamantul a făcut referiri la necesitatea interpretării noţiunii de plagiat astfel cum această sintagmă a

fost definită de către Comitetul Editorial al revistei Europolis a Facultății de Științe Politice și Administrative din Universitatea Babeș-Bolyai, unde se arată că „plagiatul este prezentarea ca fiind munca proprie a cuiva, a cuvintelor, ideilor, argumentelor unei alte persoane, fără o corectă recunoaștere a sursei prin citare, referire sau notă. Prin urmare, este vorba de plagiat atât atunci când cuvintele unei alte persoane sunt reproduse fără recunoașterea sursei, cât și atunci când ideile sau argumentele altei persoane sunt parafrazate astfel încât cititorul ar putea crede că ele aparțin autorului textului".

Instanța de apel a apreciat că un astfel de punct de vedere nu poate fi însușit și aplicat în speță, deoarece definirea unei sintagme de această natură nu se poate face decât pe baza dispozițiilor legale relevante și printr-o operațiune proprie de interpretare făcută de judecător, punctul de vedere exprimat de o organizație sau altă instituție privată sau publică, fără competențe de interpretare oficială a legii, nefiind unul de care instanța trebuie să țină seama în mod obligatoriu.

Pe de altă parte, s-a reținut că o astfel de accepțiune a noțiunii de plagiat nu poate fi reținută în aplicarea Legii nr. 206/2004 pentru simplul motiv Legea nr. 8/1996 nu protejează ideile. O astfel de viziune asupra noțiunii de plagiat poate fi împărtășită în materia cercetării științifice, dar numai în condițiile incidenței dispozițiilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifica, dezvoltarea tehnologică și inovare. În această lege plagiatul este definit ca fiind „însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală".

S-a concluzionat de instanța de apel că, în speța de față, aplicabilitatea Legii nr. 206/2004 este exclusă pentru simplul motiv că cercetarea caracterului ilicit al faptei pârâtei se analizează în raport cu legea în vigoare la data săvârșirii faptei. Or, la nivelul anului 2002, Legea nr. 206/2004 nu era în vigoare, astfel încât este exclusă aplicarea acesteia pentru interpretarea noțiunii de plagiat. Pentru aceste considerente, Curtea de Apel a apreciat eventuala reproducere și caracterul licit sau ilicit al acesteia exclusiv prin prisma Legii nr. 8/1996 în vigoare la nivelul anului 2002, excluzând astfel de la protecție ideile expuse în opera reclamantului.

Procedând la analiza comparativă a celor două opere, instanța de apel a constatat că, privit sub aspect unitar, articolul publicat de pârâtă nu reprezintă o copie fidelă sau similară până aproape de identitate cu o porțiune unitară, continuă din opera reclamantului, chiar acesta indicând

în cuprinsul acţiunii că numai anumite pasaje din opera pârâtei se regăsesc în cuprinsul unor pagini diferite în opera sa.

S-a apreciat că, în aceste condiţii, chiar dacă, ipotetic, toate frazele din articolul pârâtei ar constitui o reproducere a unor părţi separate din opera reclamantului, problema eventualei reproduceri nu se va pune cu privire la modul de expunere a acestor fraze sau alineate, ci cu privire la fiecare frază, propoziţie sau alineat.

Din această perspectivă, instanţa a procedat la analiza fiecărei fraze, propoziţii sau alineat din articolul pârâtei pentru a verifica dacă reprezintă o reproducere a vreunei părţi din opera reclamantului şi a stabili dacă această eventuală reproducere ar fi ilicită.

La analizarea eventualului caracter ilicit, s-a avut în vedere şi natura juridică a celor două opere, determinată de apartenenţa la categoria lucrărilor cu caracter ştiinţific în materia dreptului comunitar, reţinând că în astfel de lucrări originalitatea este atenuată de forma de exprimare a ideilor sau de redare a informaţiilor în conţinutul unor astfel de opere scrise, ce conţin un limbaj de specialitate, aproape standardizat.

Originalitatea reprezintă un criteriu ce trebuie luat în considerare atât la stabilirea caracterului de operă protejabilă al unei lucrări scrise, cât şi la analizarea caracterului licit al reproducerii, ea fiind determinată de forma de exprimare a ideilor. Cu cât ideea este mai „tehnică", cu atât originalitatea este mai redusă şi, în mod corespunzător, şi protecţia juridică acordată.

Procedând la analiza comparativă a celor două opere, Curtea de Apel a constatat următoarele:

Alineatul al doilea al articolului (pagina 1 a articolului) este similar cu penultimul şi ultimul rând de la pagina 241 a operei reclamantului şi cu primele 3 rânduri de la pag. 242. Astfel, pârâta a arătat că „începând cu anul 1977 au fost adoptate regulamente, decizii, recomandări şi rezoluţii care au avut în vedere stabilirea unei proceduri de consultare asupra relaţiilor dintre statele membre şi ţările terţe în probleme maritime", iar reclamantul a expus următoarele: „Începând cu anul 1977, au fost adoptate, în mai multe etape, o serie de regulamente, directive, decizii, recomandări sau rezoluţii. În prima etapă, ele au avut în vedere, spre exemplu, stabilirea unei proceduri de consultare, asupra relaţiilor dintre statele membre şi ţări terţe în probleme maritime şi asupra acţiunii privind astfel de probleme în organizaţiile internaţionale".

Ideile ce se deduc din aceste texte sunt identice, respectiv aducerea la cunoştinţă a actelor prin care începând cu anul 1977 s-a încercat stabilirea

unei proceduri de consultare asupra relațiilor dintre statele membre și țările terțe în probleme maritime.

Ideea reclamantului este expusă într-o formulă destul de tehnică, în același mod fiind prezentată și ideea pârâtei, dar în formă ușor diferită. Diferențele de exprimare a ideilor și caracterul tehnic al acestora au format convingerea instanței că nu se poate reține o reproducere ilicită a formei de exprimare folosită de către reclamant, în modul de abordare al pârâtei.

În aceeași primă pagină a articolului pârâtei sunt expuse o serie de acte normative, prin indicarea în cuprinsul paginii sau la subsol a denumirii acestora, numărului de identificare și a titlului, reclamantul susținând că aceste rânduri constituie o reproducere a scrierilor sale cuprinse la pagina 242 a operei.

Instanța de apel a apreciat că modul de expunere a respectivelor acte normative este diferit în cuprinsul celor două opere, iar, pe de altă parte, conținutul actelor nu poate face obiectul protecției dreptului de autor în favoarea reclamantului, conform art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996.

S-a considerat că, în aceste condiții, nu există reproducere fără drept. Faptul că pârâta „s-a inspirat" în conceperea operei sale din lucrarea reclamantului, preluând din aceasta sursele științifice vizând informații publice referitoare la denumirea unor acte normative comunitare, datele de identificare ale acestora și titlul lor nu poate fi asimilat unei activități de reproducere fără drept deoarece s-ar extinde nejustificat sfera de protecție a dreptului de autor.

Cât privește ultimele 2 rânduri ale paginii a doua și primul rând din pagina a treia a articolului pârâtei, considerate reproducere fără drept a unei părți scrise din pagina 247 a operei reclamantului, instanța a constatat că pârâta a indicat prin notă de subsol faptul că a preluat ideea și o parte a formei de exprimare din lucrarea reclamantului, reproducerea fiind permisă prin prisma art. 33 lit. b) din lege, în scop de exemplificare.

Astfel, instanța de apel a considerat că nici forma de expunere a informațiilor și ideilor din cuprinsul paginilor 3 și 4 a articolului pârâtei nu reprezintă o reproducere fără drept a formei de exprimare a ideilor și informațiilor cuprinse în lucrarea reclamantului la paginile 265, 266, 268, 269 și 270, pagina a patra a articolului pârâtei cuprinzând aproape în totalitate texte ale unor acte normative, asupra cărora reclamantul nu are un drept de autor conform art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996.

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București, a declarat recurs reclamantul, formulând critici de nelegalitate, întemeiate pe prevederile art. 304 pct. 7, 9 C.proc.civ.

Reclamantul a susţinut că instanţa de apel s-a rezumat doar la a respinge definiţia plagiatului dată de Comitetul Editorial al revistei Europolis.

Se mai susţine ca instanţa a preluat trunchiat motivarea sa, făcând aprecieri pur subiective şi nu a procedat la o analiză obiectivă, prin care să combată toate argumentele invocate. Nu se regăseşte astfel în cuprinsul hotărârii nicio apreciere referitoare la protecţia operelor ştiinţifice, la cursurile universitare, la citarea altor autori şi la citare ca un concept juridic.

Recurentul susţine că, în analiza comparativă a celor două opere la care a procedat, instanţa de apel s-a rezumat la a face pure aprecieri subiective omiţând o serie de aspecte cum ar fi: asamblarea unor pasaje din lucrarea reclamantului care dă impresia cititorului sau chiar îi formează convingerea că textele preluate ar fi opera proprie a pârâtei; faptul că nu se poate pune problema unui drept de autor propriu al pârâtei asupra modului de îmbinare a pasajelor preluate câtă vreme ele sunt preluate întocmai din lucrarea recurentului.

Se mai susţine, referitor la lipsa unei protecţii legale pentru textele oficiale şi a traducerilor lor, că instanţa de apel nu a ţinut cont de faptul că la momentul publicării articolului în cauză, nu exista o traducere oficială în limba română a textelor invocate, astfel că există în această privinţă o reproducere fără drept.

Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Înalta Curte a constatat că recursul nu este fondat pentru următoarele considerente:

Recurentul susţine nelegalitatea hotărârii pronunţate de instanţa de apel din perspectiva art. 304 pct. 7 C.proc.civ.

În analiza acestui motiv de recurs, Înalta Curte porneşte de la premisa că aceste dispoziţii legale trebuie interpretate prin raportare la prevederile art. 261 pct. 5 C.proc.civ.

Articolul 261 pct. 5 C.proc.civ. prevede pentru instanţă obligaţia de a arăta în considerentele hotărârii motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi motivele pentru care au fost înlăturate cererile părţilor. În aplicarea acestor dispoziţii legale, instanţa este obligată să motiveze soluţia pronunţată sub aspectul fiecărui capăt de cerere, iar nu să răspundă tuturor argumentelor invocate de parţi în susţinerea acestor capete de cerere.

Este adevărat că în cuprinsul hotărârii recurate nu se regăseşte o definire a noţiunii de plagiat, însă această împrejurare nu poate constitui un motiv pentru admiterea recursului în baza art. 304 pct. 7 C.proc.civ.

Definirea unei noțiuni nu poate constitui o cerere în sensul art. 112 C.proc.civ., care să învestească în mod legal instanța cu obligația de a o soluționa.

Deși lipsește o definire expresă a noțiunii în cuprinsul hotărârii, rezultă din considerentele acesteia care a fost conținutul noțiunii pe care instanța l-a avut în vedere, răspunzând argumentelor reclamantului care susținea o anumită definiție a noțiunii de plagiat.

În ceea ce privește susținerea reclamantului că motivarea instanței este contradictorie întrucât, pe de o parte, arată necesitatea definirii unei noțiuni, iar apoi omite să o definească, Înalta Curte apreciază că aceasta nu reprezintă o contradicție cuprinsă în considerentele deciziei deoarece rezultă din cuprinsul acesteia care este întinderea pe care instanța a avut-o în vedere cu privire la respectiva noțiune.

Nu există o obligație a instanței de a răspunde tuturor argumentelor formulate de părțile atrase în litigiu, astfel încât critica enunțată în cadrul acestui motiv de recurs vizând lipsa unei „analize obiective prin care să combată toate argumentele invocate", nu poate fi primită.

Referirile făcute în cuprinsul motivelor de apel la protecția operelor științifice, cursurile universitare, citarea altor autori și citarea ca un concept juridic cuprindeau argumente în susținerea existenței plagiatului, reclamantul arătând motivele pentru care, prin raportare la aceste concepte, „preluarea" cuprinsă în textul pârâtei nu ar putea fi apreciată ca fiind una legală.

Or, prin aplicarea art. 33 și art. 9 din Legea nr. 8/1996, instanța de apel a considerat că reproducerile din textul pârâtei sunt permise, rezultând din considerentele hotărârii care sunt argumentele pentru care, în opoziție cu susținerile reclamantului, a fost validată ca legală „preluarea" cuprinsă în textul pârâtei, ceea ce înseamnă, implicit, combaterea acelor argumente contrare din cuprinsul motivelor de apel.

În ceea ce privește criticile formulate din perspectiva art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte a reținut următoarele:

Nu împrejurarea că textul pârâtei nu reprezintă o preluare integrală a unui text aparținând reclamantului, ci doar o „asamblare" a unor pasaje, o „preluare" a unor pasaje distincte dintr-o operă mai întinsă aparținând reclamantului, nici existența unui drept al pârâtei asupra modului de îmbinare a pasajelor preluate și originalitatea redusă au constituit motivele pentru care instanța de apel a apreciat că nu a existat o încălcare a dreptului de autor al reclamantului, ci s-a avut în vedere natura juridică a celor două opere, determinată de apartenența la categoria lucrărilor cu caracter

ştiinţific în materia dreptului comunitar, opere scrise, ce conţin un limbaj de specialitate, aproape standardizat.

De asemenea, s-au avut în vedere diferenţele de exprimare a ideilor şi caracterul tehnic al acestora, modul diferit de expunere a actelor normative în cuprinsul celor două opere, forma diferită de exprimare şi lipsa protecţiei asupra denumirii, datelor de identificare şi titlului actelor normative respective şi inexistenţa caracterului ilicit al reproducerii în cazul preluării datelor publice referitoare la acte normative.

În ceea ce priveşte critica vizând greşita aplicare a prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996, Înalta Curte reţine că, potrivit acestor dispoziţii, „nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor (...) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora".

Recurentul susţine că la momentul publicării articolului în cauză, nu exista o traducere oficială a textelor oficiale invocate, traducerea acestora într-o anumită formă aparţinând recurentului. Prin urmare, arată recurentul, la pagina 43 din textul pârâtei există o reproducere nelegală a unui fragment aflat la pagina 244 din lucrarea reclamantului, constituind prezentarea detaliată făcută de reclamant cu privire la conţinutul unui act comunitar, prezentare ce nu are valoarea unei traduceri oficiale şi exclude aplicarea art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996.

Verificând conţinutul textului la care se face referire, Înalta Curte a constatat că acesta face trimitere la obiectul Directivei nr. 96/98 din 20 decembrie1996 a Consiliului. În textul pârâtei, la pagina 47, nota de subsol nr. 10 indică actul comunitar şi apariţia sa în JO L 46/25 din 20 decembrie 1996.

În cauză, s-a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996, apreciindu-se că preluarea din lucrarea reclamantului a surselor ştiinţifice vizând informaţii publice referitoare la denumirea unor acte normative comunitare, datele de identificare ale acestora şi titlul lor nu poate fi asimilată unei activităţi de reproducere fără drept, deoarece s-ar extinde nejustificat sfera de protecţie a dreptului de autor.

Or, ceea ce s-a reprodus de către pârâtă în conţinutul textului a fost tocmai titlul actului comunitar, iar nu o traducere a conţinutului acestuia care să aparţină reclamantului, în subsol indicându-se şi datele de identificare a actului comunitar. Prin urmare, aşa cum a reţinut şi instanţa de apel, dispoziţiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 sunt pe deplin aplicabile, aşa încât nu se poate constata, din această perspectivă, caracterul nelegal al deciziei recurate.

Înalta Curte apreciază ca fiind legală hotărârea instanței de apel și sub aspectul aprecierilor legate de consecințele preluării ideii și a unei anumite forme de exprimare din lucrarea reclamantului, prin indicarea ca notă de subsol a acestei preluări. Instanța de apel a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 33 lit. b) din Legea nr. 8/1996, apreciind că reproducerea este permisă, fiind efectuată în scop de exemplificare.

Câtă vreme încălcarea dreptului de autor nu poate fi cercetată decât din perspectiva titularului acestui drept, așa cum în mod corect a apreciat și instanța de apel, dacă respectiva formă de exprimare a informației ar aparține în realitate unui alt autor, singurul prejudiciat în acest caz ar fi respectivul autor, critica din motivele de recurs legată de acest aspect vizând, de altfel, nu atât aplicarea art. 33 lit. b) din Legea nr. 8/1996, cât „tehnica de cercetare în întocmirea unei lucrări științifice".

În ceea ce privește conținutul paginilor 3-4 din textul pârâtei, Înalta Curte apreciază că s-a făcut de asemenea o aplicare corectă a criteriilor legale în raport de care se poate stabili existența unui plagiat, respectiv art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996, câtă vreme respectivele pagini cuprind aproape în totalitate texte ale unor acte normative.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 316 raportat la art. 296 C.proc.civ., Înalta Curte a respins recursul ca nefondat.

**Notă:** Plagiatul constă în însușirea integrală sau parțială a unei opere literare, artistice sau științifice și prezentarea ei ca fiind propria creație[1].

În dreptul român, sunt informații publice asupra cărora nu se poate invoca drept de autor, deoarece potrivit art. 9 lit. b) nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor textele oficiale de natură legislativă.

Protecția dreptului de autor poate fi acordată numai asupra formei de prezentare. Succesiunea ideilor denotă că sursa de inspirație a fost cartea menționată, dar în domeniul operelor științifice originalitatea trebuie să constea în argumentație, comentarii, interpretarea textului de lege.

Pentru o privire comparativă, ne referim la art. 23 din Codul civil polonez ce reglementează protecția acordată creativității științifice. Prin invocarea acestei dispoziții, autorul se poate îndrepta împotriva celor care folosesc fără drept aserțiunile sale științifice. În doctrină, se consideră că, în principiu, informațiile prezentate în cadrul operelor științifice trebuie să aparțină domeniului public, pentru a permite dezvoltarea științei. De

[1] A se vedea *I. Coteanu, L. Seche, M. Seche și alții*, Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. Universul enciclopedic, București, 1998, p. 801.

asemenea, protecţia dreptului de autor nu se aplică ideilor şi metodelor de cercetare[1].

### 3. Acţiune pentru obligarea la plata remuneraţiei datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, a căror gestiune este colectivă şi obligatorie

Legea nr. 8/1996, art. 106[2]

*Obligaţia de plată a organismelor de radiodifuziune şi televiziune ia naştere în situaţia utilizării în cadrul propriilor servicii a unor fonograme în scop comercial. Astfel, artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul de a primi o remuneraţie echitabilă. Nu se efectuează plata acestei remuneraţii, dacă utilizarea fonogramelor se poate încadra la limitele dreptului de autor.*

*Exercitarea dreptului de radiodifuzare se poate efectua numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.*

*I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 9699 din 27 noiembrie 2009 (www.scj.ro)*

Prin acţiunea înregistrată la 21 august 2006, reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – C.R.E.D.I.D.A.M. a chemat în judecată pârâta Universitatea Politehnică Timişoara, solicitând instanţei să o oblige pe pârâtă la plata remuneraţiei datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, a căror gestiune este colectivă şi obligatorie, pentru perioada 1 ianuarie 2002 – 31 martie 2006; totodată, să o oblige la plata penalităţilor de întârziere, precum şi la publicarea integrală a sentinţei în două ziare cu tiraj la nivel naţional, pe cheltuiala pârâtei.

---

[1] A se vedea *Krzysztof Gienas*, Scientific works: another dimension of copyright protection, JIPL&P vol. 3, nr. 12/2008, p. 801-802.

Prin sentința civilă nr. 132 din 22 ianuarie 2008, Tribunalul Timiș, Secția civilă, a respins acțiunea ca neîntemeiată și a obligat-o pe reclamantă la plata onorariului de expert de 800 lei.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

Obligația de plată a organismelor de radiodifuziune, de televiziune și a distribuitorilor de servicii de programe de televiziune prin cablu ia naștere doar în situația utilizării de către aceștia în cadrul propriilor servicii a unor fonograme în scop comercial.

În cauza dedusă judecății, pârâta Universitatea Politehnică Timișoara este o instituție publică de învățământ, care a obținut licența audiovizuală nr. 0241 din 1 februarie 1993 pentru difuzarea programului universitar intitulat „Teleuniversitate TV".

În vederea punerii în aplicare a acestei licențe, în cadrul pârâtei a fost înființat un departamente intitulat „Teleuniversitatea TV Timișoara", având ca obiect principal reflectarea pulsului vieții academice, prin aducerea la cunoștința publicului a aspectelor din viața academică și socială ce au legătură cu mediul universitar.

Departamentul astfel înființat nu deține un buget propriu de venituri și cheltuieli, nerealizând venituri.

Folosirea unor fonograme în scop comercial vizează și obținerea unui profit, care nu se regăsește ca obiect al pârâtei.

Din rezoluția de neîncepere a urmării penale date în dosarul 289/P/2006 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș s-a reținut că acest departament nu a folosit fonograme sub formă de videoclipuri sau ca fond sonor, altele decât cele produse de el și pentru care posedă exclusivitatea drepturilor de autor.

Același lucru s-a reținut și din expertiza administrată în cauză, situație în care nu sunt întrunite condițiile H.G. nr. 143/2003 pentru plata remunerației, ca parte a obligației prevăzute de art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996.

Prin decizia civilă nr. 301 din 17 decembrie 2008, Curtea de Apel Timișoara, Secția civilă, a admis apelul declarat de reclamant, a schimbat în parte sentința, a admis în parte acțiunea și a obligat-o pe pârâtă să plătească reclamantului suma de 331,26 lei, reprezentând remunerație reactualizată pentru perioada 1 ianuarie 2002 – 31 martie 2006, precum și la plata sumei de 558,95 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanță și în apel.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Este necontestat faptul că Universitatea Politehnică din Timişoara este o instituţie publică de învăţământ, a cărei activitate este reglementată de Legea nr. 84/1998 a învăţământului.

Pe de altă parte, pârâta deţine propriul post de televiziune, Teleuniversitatea T.V., pentru care a obţinut licenţa audiovizuală, fiind autorizat de C.N.A.

Legea nr. 8/1996 şi H.G. nr. 143/2003 nu fac distincţie între utilizatorii de fonograme, după cum sunt instituţii publice sau private.

În baza reglementărilor menţionate, utilizatorul de fonograme are obligaţia de a achita remuneraţia cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi inclusiv pentru semnalele muzicale de la începutul fiecărei emisiuni.

De asemenea, nu are importanţă dacă programele sunt producţie proprie sau nu, legea nefăcând o atare distincţie.

Nici ponderea fonogramelor în programele transmise şi nici faptul că utilizatorul a realizat sau nu venituri nu au importanţă, normele de aplicare a Legii nr. 8/1996 conţinute în H.G. nr. 143/2003 prevăzând o remuneraţie minimă, sub care nu se poate coborî.

Prin decizia O.R.D.A. nr. 104/2005, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi şi Executanţi – C.R.E.D.I.D.A.M. – a fost desemnat, alături de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România – U.P.F.R. – ca organism de gestiune care să colecteze sumele datorate în baza Legii nr. 8/1996.

Pe baza expertizei efectuate în cauză, s-a stabilit remuneraţia pe care pârâta o datorează conform Metodologiei în vigoare, instanţa omologând varianta I de calcul, prin care s-a ţinut seama de suma minimă lunară, ce a fost actualizată la zi.

Dată fiind reactualizarea, instanţa de apel a considerat că nu se mai impune acordarea penalităţilor de întârziere.

Totodată, a considerat neîntemeiat şi capătul de cerere privind publicarea hotărârii în două ziare de tiraj naţional, cu motivaţia că Legea nr. 8/1996 nu prevede o asemenea reparaţie morală.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, invocând următoarele motive:

1. Instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, în sensul art. 304 pct. 4 C.proc.civ.

Deşi atât Legea nr. 8/1996 cât şi H.G. nr. 143/2003 – acte normative reţinute drept temei legal al deciziei – condiţionează plata remuneraţiei de utilizarea fonogramelor în scop comercial, instanţa motivează că nu se face distincţie între utilizatorii de fonograme, instituţii publice sau private, motivare ce nu are nicio legătură cu criteriul calităţii de utilizator avut în vedere de legiuitor.

Legiuitorul a avut în vedere scopul pentru care sunt utilizate fonogramele, şi anume scopul comercial şi nu calitatea de instituţie publică sau privată a celui ce utilizează fonograme.

Cum pârâta a utilizat fonograme producţie proprie şi nu desfăşoară activităţi comerciale, nu este întrunită condiţia din H.G. nr. 143/2003 a radiodifuzării fonogramelor în scop comercial.

2. Hotărârea cuprinde motive contradictorii în sensul art. 304 pct. 7 C.proc.civ.

Deşi instanţa reţine că pârâta este o instituţie publică de învăţământ, care nu desfăşoară niciuna dintre activităţile comerciale prevăzute de Legea nr. 8/1996, totuşi obligă Universitatea Politehnică din Timişoara la plata unei remuneraţii datorate în temeiul acestei legi.

De asemenea, încalcă dispoziţiile art. 33 lit. c) din Legea nr. 8/1996, act normativ reţinut ca temei legal al deciziei, care prevede că instituţiile de învăţământ superior au dreptul de a radiodifuza către public, fără niciun avantaj direct sau indirect, comercial sau economic, scurte articole izolate sau scurte extrase din operă, fără nicio obligaţie de plată a vreunei remuneraţii.

Departamentul Teleuniversitatea nu a folosit în activitatea sa fonograme sub formă de videoclipuri sau ca fond sonor, altele decât cele produse de el însuşi.

Din conţinutul noului raport de expertiză care a fost încuviinţat de instanţa de apel reiese că, în lipsa unei baze de calcul, nu se poate determina un rezultat şi aceasta se datorează faptului că pârâta nu utilizează fonograme în scop comercial.

Pe de altă parte, nu era necesară concluzia unui expert pentru a se dovedi că o instituţie de învăţământ superior nu desfăşoară activităţi comerciale şi nu utilizează fonograme.

3. Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Deşi rezultă în mod evident că pentru sumele din perioada 2002-2005 a intervenit prescripţia, instanţa nu stabileşte niciun text de lege în baza căruia pârâta să fie obligată la plata unor sume prescrise.

De asemenea, potrivit Legii nr. 8/1996 şi H.G. nr. 143/2003, utilizatorul de fonograme trebuie să fie autorizat în baza unui contract de licenţă neexclusivă şi să folosească efectiv în activitatea lor fonograme în scop comercial.

Pârâta nu are obligaţia de a plăti remuneraţie, deoarece nu există un contract de licenţă în temeiul căreia remuneraţia să poată fi pretinsă, nu există nicio prevedere legală potrivit căreia instituţiile de învăţământ superior să aibă obligaţia de a achita vreo remuneraţie pentru activităţile pe care le desfăşoară în baza Legii nr. 8/1996, orice cheltuială a instituţiei

trebuind să fie angajată în temeiul unei norme legale sau al unui contact valabil încheiat.

Plata remunerației minime se datorează doar în cazul în care textele invocate de reclamant s-ar aplica şi instituțiilor de învățământ, dacă acestea ar desfăşura activități comerciale.

Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a deciziei şi respingerea acțiunii ca nefondată.

Intimatul a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Recursul este, într-adevăr, nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

1. Conform art. $106^5$ alin. (1) din Legea nr. 8/1996, pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, artiştii interpreți sau executanți şi producătorii de fonograme au dreptul la o remunerație unică echitabilă.

Din modul de redactare a textului rezultă că orice utilizare a fonogramelor în scopul comunicării acestora către public dă dreptul la remunerație unică echitabilă.

Referirea la scopul comercial se face în legătură cu modul în care fonogramele au fost publicate de către titularii drepturilor, şi nu în legătură cu utilizarea lor de către terți.

În atare situație, apărarea recurentei conform căreia prin utilizarea fonogramelor nu ar fi urmărit un scop comercial este nerelevantă şi în niciun caz nu atrage incidența art. 304 pct. 1 C.proc.civ.

Faptul că organismele de televiziune se încadrează în categoria utilizatorilor de fonograme rezultă şi din Decizia ORDA nr. 104/2005 pentru publicarea Metodologiei privind remunerația datorată artiştilor interpreți sau executanți şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie.

Faptul că în speță pârâta ar fi difuzat doar fonograme al căror producător este – oricum nedovedit – nu prezintă relevanță, deoarece remunerația este pretinsă de organismul de gestiune colectivă care acționează în numele şi pentru artiştii interpreți sau executanți (CREDIDAM), şi nu de către cel care îi reprezintă pe producătorii de fonograme.

În plus, aşa cum s-a apărat şi reclamanta, gestiunea dreptului la radiodifuzarea operelor muzicale este în mod obligatoriu colectivă, conform art. $123^1$ alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996.

2. Nici motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.proc.civ. nu este incident în cauză, motivarea instanței de apel nefiind contradictorie sub niciun aspect.

În ce privește critica potrivit căreia nu s-ar fi dat eficiență dispozițiilor art. 33 lit. c) din Legea nr. 8/1996, aceasta se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., dar nu este fondată.

Pentru ca acest text să fie incident în cauză ar fi trebuit să se rețină, pe baza probelor administrate în cauză, că pârâta a utilizat numai scurte fragmente din fonograme în emisiunile televizate, destinate exclusiv învățământului.

Or, pe baza structurii de programe aprobate de Consiliul Național al Audiovizualului s-a reținut că pârâta difuzează și filme, programe de divertisment și publicitate, care conțin fonograme și în care scopul nu poate fi cel prevăzut de textul de lege menționat.

3. Referitor la excepția prescripției dreptului la acțiune pentru perioada 2002-2005, Înalta Curte constată următoarele:

Acțiunea a fost introdusă la data de 18 august 2006 și, pentru perioada 18 august 2003 – 18 august 2006, nu se poate pune problema prescripției dreptului la acțiune, față de dispozițiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, care prevăd un termen general de prescripție de 3 ani.

Pentru perioada 1 ianuarie 2002 – 18 august 2003, apărările reclamantei intimate sunt fondate.

Astfel, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile H.G. nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor, a cărei aplicare a fost suspendată prin sentința civilă nr. 808 din 4 iunie 2003 a Curții de Apel București.

Suspendarea a dăinuit până la pronunțarea deciziei nr. 3974 din 23 iunie 2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit că hotărârea de guvern atacată nu stabilește retroactiv o obligație de plată, ci doar obligă pe utilizatori la plata sumelor restante, stabilind procentul remunerației datorate organismelor de gestiune colectivă pentru anul 2002.

Or, pe durata suspendării actului normativ în baza căruia se stabilea remunerația datorată a operat și suspendarea cursului prescripției începute la data de 1 ianuarie 2002, care încă nu se împlinise la suspendarea actului normativ și care nu s-a împlinit nici anterior datei de 18 august 2006, când s-a introdus acțiunea.

În acest sens, intimata a depus la dosar mai multe hotărâri judecătorești, care conturează o jurisprudență constantă pe aspectul suspendării cursului prescripției.

4. În fine, faptul că pârâta nu a încheiat contract de licenţă neexclusivă cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe dreptului de autor, cu nesocotirea art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, nu poate servi ca temei al exonerării de răspundere a pârâtei, căreia nu-i este permis a invoca propria culpă şi a cărei obligaţie de plată remuneraţiei îşi are izvorul în lege.

Cum nici aceste critici care se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ. nu sunt fondate, Înalta Curte, în baza art. 312 C.proc.civ., a respins recursul ca nefondat.

În baza art. 274 C.proc.civ., Înalta Curte a obligat-o pe recurentă la plata sumei de 3.570 lei, cheltuieli de judecată către intimatul-reclamant.

**Notă:** Dorim să menţionăm că în temeiul art. $123^1$ alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 se reglementează dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora. Din speţă reiese că fonogramele realizate au fost comunicate public prin intermediul programelor de televiziune, astfel încât artiştii aveau dreptul la o remuneraţie echitabilă.

## 4. Operă derivată. Traducerea unui roman. Acordarea protecţiei legale prin drept de autor

Legea nr. 8/1996, art. 8 lit. a)

*Opera derivată este opera realizată pe baza unei opere originale preexistente adusă la cunoştinţa publicului. În art. 8 din Legea nr. 8/1996 sunt exemplificate categoriile de opere derivate.*

*Traducerile reprezintă o operă derivată. Actul de creaţie al traducătorului constă în selecţia termenilor şi expresiilor utilizate pentru a transmite mesajul operei originale iniţiale. Traducerea, ca operă derivată, beneficiază de protecţia dreptului de autor.*

*I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 963 din 2 februarie 2007*
*(Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, www.osim.ro)*

La 14 februarie 1992, reclamanta P.C.L. i-a chemat în judecată pe pârâții Editura H. București și P.D., solicitând instanței să-i oblige pe pârâți la plata sumei de 13.800 lei, prejudiciu estimat de reclamantă, la data introducerii acțiunii, ca fiind cauzat prin publicarea fără acordul său a traducerii romanului „Baraba", traducere aparținând tatălui reclamantei, actualmente decedat; totodată, reclamanta a solicitat chemarea în garanție a Întreprinderii Poligrafice Bacău, care a tipărit lucrarea.

Prin sentința civilă nr. 2262, din 11 martie 1992, Judecătoria Galați a declinat competența judecării cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 3 București. Aceasta din urmă și-a declinat, la rândul său, competența în favoarea Tribunalului București, prin sentința civilă nr. 3891 din 7 aprilie 1997.

Prin sentința nr. 808 din 24 iunie 1999, Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a admis acțiunea formulată de reclamantă, obligându-i pe pârâți să plătească în solidar suma de 96.915.042 lei despăgubiri civile către reclamantă, respingând totodată cererea de chemare în garanție a C.N.I.C. S.A. București – sucursala Imprimeria B. Bacău (fosta Întreprindere Poligrafică Bacău).

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamanta este moștenitoarea defunctului L.C., care a tradus în limba română romanul „Varava" al autoarei Maria Corelli.

Editura V. (fostă H.), al cărei patron este P.D., a publicat fără consimțământul reclamantei romanul „Baraba", al cărui conținut este în totalitate identic cu cel publicat anterior sub titlul „Varava", după cum s-a constatat prin expertiza literară efectuată în cauză. În acest mod i s-a creat reclamantei un prejudiciu în valoare de 96.915.042 lei.

Tribunalul a reținut încălcarea dreptului de a consimți la utilizarea operei de către alții și a aplicat, în drept, dispozițiile art. 3 din Decretul nr. 321/1956, sub imperiul căruia s-a născut dreptul de autor al reclamantei, și pe cele ale art. 998 C.civ.

În ceea ce privește cererea de chemare în garanție, tribunalul a reținut că, potrivit art. 60 C.proc.civ., partea poate să cheme în garanție o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte în cazul în care ar cădea în pretenții, însă numai în condițiile în care se face dovada existenței unui raport juridic de obligație, ceea ce în cauză nu s-a făcut.

Împotriva sentinței au declarat apel reclamanta, pârâtul P.D. și pârâta SC V. SRL.

Prin decizia civilă nr. 57/A din 8 februarie 2001, Curtea de Apel București, Secția a III-a civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de

reclamantă, a anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâta SC V. SRL, a admis apelul declarat de pârâtul P.D., a schimbat în parte sentința, a respins ca nefondată acțiunea, a înlăturat obligația pârâților de a achita diferența de taxă judiciară de timbru, de 18.815.800 lei, şi a menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a reținut următoarele:

În anul 1991 Editura H., condusă de P.D., a editat şi vândut romanul „Baraba".

În anul 1924 același roman a fost tradus şi publicat de către L.C., tatăl reclamantei, sub titlul „Varava".

Curtea de Apel a arătat că se pune problema încălcării unui drept de autor asupra unei opere derivate, constând în traducerea unui roman, opera derivată fiind protejată atât de Legea proprietății literare şi artistice, din 1923, cât şi de Decretul nr. 321/1956.

Pe baza probelor administrate, instanța de apel a reținut că nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale a pârâților, deoarece nu s-a dovedit că traducerea făcută în anul 1924 de către tatăl reclamantei avea caracterul unei opere derivate, pentru a fi ocrotită, şi nici că a existat consimțământul autoarei romanului, M.C., pentru efectuarea traducerii.

Aceasta, deoarece în cazul unei traduceri, care este o operă derivată, aportul traducătorului poate avea un caracter original, prin alegerea şi combinarea cuvintelor şi expresiilor celor mai potrivite pentru a reda, în limba în care se efectuează traducerea, nuanța exactă a ideilor şi sentimentelor exprimate în opera originală.

De asemenea, autorul operei originale are un drept personal nepatrimonial în a aprecia dacă alcătuirea unei opere derivate după opera sa originală este oportună şi dacă cel care dorește să realizeze opera derivată are însuşirile considerate de autor ca fiind necesare în acest scop.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate sub două aspecte:

Sub un prim aspect, recurenta susține că instanța de apel a soluționat în mod greşit problema timbrajului şi că cererea apelantului pârât trebuia anulată ca netimbrată, în baza art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997. Aceasta, deoarece apelantul nu a achitat diferența de taxă de timbru până la suma de 18.363.355 lei, aşa cum i s-a pus în vedere de către instanță, situație în care nu trebuia să i se permită să susțină apelul pe fond, ci trebuia să i se aplice sancțiunea prevăzută de lege.

Pe fond, recurenta susține că soluția de respingere a acțiunii este nelegală, deoarece art. 8 lit. a) din Legea nr. 8/1996, care a abrogat

Decretul nr. 321/1956 care, la rândul său, a abrogat Legea proprietății literare și artistice, din anul 1923, protejează traducerile ca opere derivate.

Romanul „Varava" a fost scris în limba engleză de autoarea Maria Corelli și tradus în limba rusă de către prințesa Kropotkin, în anul 1902. Această din urmă versiune a fost găsită în anul 1906 în Rusia, de către tatăl reclamantei, care a efectuat traducerea în limba română din limba rusă și a publicat-o la data de 14 mai 1924. Așa după cum s-a menționat chiar în prefața cărții, autoarea Maria Corelli a decedat în aprilie 1924, în vârstă de 60 de ani. În opinia recurentei, nu se mai putea pune problema vreunui acord din partea Mariei Corelli sau a prințesei Kropotkin pentru traducerea și publicarea operei în limba română.

Având în vedere identitatea textului publicat de pârâți cu cel al traducerii efectuate de autorul reclamantei, instanța trebuia să constate îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

Astfel, pârâții au dat dovadă de rea-credință prin aceea că au eliminat prima pagină, care conținea însemnări esențiale despre operă, precum și prefața semnată de L.C., susținând fără temei că ar fi utilizat la tipar un exemplar al romanului găsit în Biblioteca Academiei, editat în anul 1883, în orașul Leipzig.

Recurenta a solicitat admiterea recursului, schimbarea deciziei curții de apel, admiterea acțiunii și obligarea pârâților în solidar la plata sumei de 613.544.541 lei, prejudiciu reactualizat, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Intimatul P.D. a depus la dosar concluzii scrise, în cuprinsul cărora a susținut că nu a încălcat niciun drept al reclamantei, tatăl acesteia neavând acordul autoarei romanului pentru efectuarea traducerii, iar direcționarea lucrării publicate de către pârâți făcându-se după originalul „Barabbas", de M. Corelli, apărut la Leipzig, la editura Bernhard Tauchnitz, în anul 1893; în acest sens, a depus la dosar o copie certificată, pentru conformitate, a paginii de gardă a lucrării.

La data de 30 aprilie 2006 a decedat recurenta, procesul fiind continuat de moștenitorul acesteia, care și-a dovedit calitatea cu certificatul de moștenitor nr. 138, eliberat la data de 2 noiembrie 2006, de Biroul notarial „N." din Galați.

Intimatul P.D. a contestat introducerea în cauză a acestuia, cu motivarea că nu are niciun drept asupra operei pretins contrafăcute, deoarece, fiind moștenitor testamentar, i se aplică dispozițiile art. 6 lit. c) din Decretul nr. 321/1956, care prevăd un termen de 15 ani după moartea autorului, pentru exercițiul drepturilor patrimoniale asupra operei de către alți moștenitori decât ascendenții, descendenții și soțul autorului.

Un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, deoarece B.C.D. nu pretinde un drept asupra operei în calitate de moştenitor testamentar al autorului operei, pentru ca instanţa să procedeze la o asemenea verificare a duratei de protecţie a operei.

Cea care a pretins un asemenea drept a fost reclamanta P.C.L., în calitate de fiică a defunctului, iar sub acest aspect nu au fost formulate critici sau apărări care să poată fi examinate în recurs.

Ceea ce tinde să valorifice B.C.E. este dreptul patrimonial de a obţine o reparaţie pentru prejudiciul cauzat de pârâţi, născut în patrimoniul reclamantei şi transmis prin succesiune legatarului universal.

Din punct de vedere procedural, introducerea acestuia în cauză s-a dispus în temeiul art. 243 pct. 1 C.proc.civ.

Analizând decizia recurată prin prisma şi în limita criticilor formulate, Înalta Curte constată următoarele:

Este adevărat că la data de 1 februarie 2001, când au avut loc dezbaterile asupra apelurilor, reclamanta a solicitat anularea ca netimbrat şi a apelului declarat de pârâtul P.D. şi că neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru în cuantumul fixat de instanţă atrage, conform art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, sancţiunea anulării cererii. În speţă, însă, curtea de apel nu a aplicat această sancţiune, deoarece a revenit motivat asupra cuantumului taxei judiciare de timbru stabilite iniţial, în sensul că pentru suma contestată de către pârât, aceea de 96.915.092 lei, taxa datorată este de 3.200.000 lei, achitată de acesta, şi nu de 18.815.800 lei, cum greşit i s-a pus în vedere. În atare situaţie, instanţa de apel a procedat în mod legal la judecarea pe fond a pricinii şi nu a anulat ca netimbrat apelul pârâtului.

Pe fond, hotărârea instanţei de apel este nelegală, pentru următoarele considerente:

Reclamanta s-a adresat instanţei pentru încălcarea dreptului patrimonial de utilizare a unei opere derivate, solicitând repararea prejudiciului produs prin această încălcare.

Instanţa de apel a reţinut inexistenţa unei opere legal protejate.

Sub un prim aspect, instanţa a imputat reclamantei lipsa dovezii că autorul său ar fi obţinut în prealabil acordul autoarei romanului, pentru a realiza opera derivată, care este traducerea, şi că, în lipsa unui asemenea acord, traducerea nu beneficiază de protecţie.

Romanul intitulat „Varava – Istorisire de pe timpul lui Cristos", în traducerea economului Ludovic Cosma, a fost publicat în România în anul 1924, sub imperiul Legii asupra proprietăţii literare şi artistice, nr.

126, din 1923. Acest act normativ prevedea, în art. 2, dreptul autorului unei opere de a se bucura pe tot timpul vieții de dreptul exclusiv de a autoriza, printre altele, traducerile operei. Același act normativ reglementa, în capitolul VI, protecția drepturilor traducătorului unei opere.

Efectuarea unei traduceri neautorizate de către autorul operei originale reprezenta, potrivit reglementării menționate, o încălcare a dreptului de autor, dar faptul că a existat sau nu o asemenea încălcare în ceea ce privește romanul „Varava" nu face obiectul prezentului litigiu.

În primul rând, fiind vorba despre încălcarea unui drept patrimonial de autor, singurii care puteau cere să se constate o asemenea încălcare ar fi fost autorul operei originale sau eventualii moștenitori, cu condiția ca opera să nu fi căzut în domeniul public, așa cum susține reclamanta că s-a întâmplat la decesul autoarei Maria Corelli, în raport cu dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 126/1923.

În al doilea rând, verificarea unei asemenea pretinse încălcări nu se putea face cu ignorarea elementelor de extraneitate și a dispozițiilor de drept internațional privat incidente, în raport cu împrejurarea că opera originală aparține Mariei Corelli, a fost scrisă în limba engleză și publicată în 1893, la Leipzig, iar apoi tradusă în limba rusă de către prințesa Kroprotkin și publicată în Rusia, în anul 1902, traducerea în limba română fiind efectuată de Ludovic Cosma.

În cauză nu s-a făcut dovada că titularul dreptului de autor al operei originale sau titularul dreptului de autor al traducerii în limba rusă ar fi reclamat încălcarea de către Ludovic Cosma a dreptului de utilizare a operei și ar fi obținut constatarea unei atare încălcări, cu consecința lipsirii de protecție a operei derivate, constând în traducerea romanului în limba română.

Sub un alt aspect, curtea de apel a reținut lipsa dovezii că traducerea efectuată de Ludovic Cosma este originală. Din considerentele deciziei nu rezultă foarte clar din ce punct de vedere traducerea romanului nu ar întruni condițiile unei opere protejabile prin drept de autor și care erau dovezile care, în opinia instanței, ar fi demonstrat caracterul protejabil al operei. Așa cum pentru opera inițială una dintre condițiile protecției o reprezintă originalitatea, și pentru opera derivată se cere îndeplinirea acestei condiții.

În speță, s-a făcut dovada că romanul „Varava" a fost publicat în traducerea lui L.C. și nu s-a contestat că transpunerea operei în limba română este rodul efortului său creator. Chiar dacă în cazul traducerii se pornește de la o operă preexistentă, aportul creator al traducătorului nu

poate fi negat şi constă, aşa cum corect a arătat instanţa de apel, în modul de selecţie a termenilor şi expresiilor, precum şi de îmbinare a acestora, pentru a transmite cât mai fidel cu putinţă mesajul operei iniţiale.

Calitatea ori valoarea traducerii – ca şi nivelul calitativ al oricărei opere – nu reprezintă, însă, un criteriu ori o condiţie pentru acordarea protecţiei legale prin drept de autor.

Prin urmare, câtă vreme nu s-a făcut dovada contrară, în sensul că opera derivată nu ar fi rodul creaţiei lui Ludovic Cosma, traducerea romanului efectuată de acesta se bucură de protecţia dreptului de autor.

Apărarea intimatului în sensul că traducerea publicată de el în anul 1992 ar fi avut ca punct de plecare romanul intitulat „Barabbas", publicat în 1893, la Leipzig, nu poate fi primită. Din fotocopia paginii de gardă a acestei lucrări, depusă la dosar de către intimat, rezultă că este vorba despre o scriere în limba engleză, „Barabbas – A Dream of the World Tragedy", or ceea ce a publicat intimatul este o lucrare în limba română.

Nu numai că intimatul nu a dovedit că varianta publicată de el reprezintă o traducere din limba engleză a unui alt traducător decât L.C., dar din expertiza de specialitate efectuată în cauză s-a reţinut identitatea perfectă a lucrării publicate de pârâţi sub titlul „Baraba" cu lucrarea tradusă de autorul reclamantei şi publicată în anul 1924, sub titlul „Varava".

În raport cu această situaţie de fapt, instanţa de apel trebuia să constate că a avut loc o încălcare a dreptului de utilizare a operei derivate, care a produs reclamantei un prejudiciu.

Încălcarea acestui drept s-a produs în anul 1991, sub imperiul Decretului nr. 321/1956, Legea nr. 8/1996 – invocată în recurs – intrând în vigoare ulterior. Decretul nr. 321/1956 proteja, la rândul său, prin drept de autor traducerile operelor literare, în art. 10 alin. (1) lit. a), iar în art. 3, referindu-se la cuprinsul dreptului de autor, enumera dreptul de a consimţi la folosirea operei de către alţii, precum şi dreptul de a trage foloase patrimoniale din reproducerea şi difuzarea operei. Or, pârâţii au procedat la publicarea operei derivate având ca autor pe L.C., fără acordul succesoarei în drepturi a acestuia, reclamanta P.C.L., fără a achita acesteia drepturile băneşti cuvenite şi zădărnicind astfel încercarea reclamantei de a încheia contractul de editare nr. 003, din 3 mai 1991, cu editura „O. 2001", prin apariţia pe piaţă a ediţiei neautorizate.

În ceea ce priveşte întinderea prejudiciului, s-au efectuat în cauză mai multe expertize, urmate de obiecţiuni ale părţilor şi de explicaţii ale experţilor. Prima instanţă a omologat expertiza efectuată de expertul P.V., care a determinat prejudiciul adus reclamantei ca fiind egal cu profitul

realizat de pârâți de pe urma reproducerii operei literare. În cauză s-a mai efectuat o expertiză de către D.I. și A.N., refăcută ulterior, la solicitarea reclamantei.

Pentru calcularea prejudiciului experții au reținut ca fiind necontestate următoarele date:

Pârâții au editat, în anul 1991, 56.800 exemplare ale cărții, prețul acestora însumând 6.532.000 lei. La acest preț de vânzare au aplicat inițial un procent de 12% din prețul volumelor publicate, iar apoi un procent de 25% din acest preț, ca fiind cota maximă de care putea beneficia reclamanta, în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată; au dedus, de asemenea, impozitele pe venit și au reactualizat suma în raport cu indicele inflației pe perioada 1992-1997.

Atât reclamanta, cât și pârâtul P.D. au formulat în apel critici referitoare la cuantumul acordat de instanță, reclamanta imputând instanței că pronunțând hotărârea în anul 1999, nu a avut în vedere reactualizarea sumei pe perioada 1997-1999, iar pârâtul susținând că nu au fost respectate dispozițiile procedurale la efectuarea noii expertize, iar instanța nu a motivat de ce omologhează o anumită expertiză și nu alta.

Într-adevăr, omologarea expertizei efectuate de expert este lipsită de temei. Ceea ce a solicitat reclamanta prin cererea de chemare în judecată a fost o sumă de bani corespunzătoare unui procent de 12% din prețul volumelor publicate fără autorizare, iar această cerere nu a fost modificată până la prima zi de înfățișare.

Acest procent a fost avut în vedere de cei doi experți atunci când, prin raportul întocmit la data de 22 octombrie 1998, au calculat un prejudiciu reactualizat cu coeficientul inflației, de 22.561.661 lei, la nivelul datei de 31 decembrie 1997.

Prin concluziile scrise depuse la dosar de pârâtul P.D. la data de 24 iunie 1999, anterior pronunțării sentinței civile nr. 808 din 24 iunie 1998 a Tribunalului București, Secția a III-a civilă, acesta a solicitat în principal respingerea acțiunii, iar în subsidiar, stabilirea unui prejudiciu de 485.981 lei, reactualizat la suma de 22.561.661 lei.

Este întemeiată și critica reclamantei, potrivit căreia suma calculată la o dată anterioară pronunțării hotărârii, neactualizată cu indicele inflației, nu asigură o reparare integrală a prejudiciului suferit.

Deși la dosar nu există o expertiză care să reactualizeze la zi suma de 22.561.661 lei, cuvenită reclamantului B.C.E. pentru considerentele anterior arătate, Înalta Curte a adoptat o soluție care să țină seama de criticile găsite întemeiate ale ambelor părți litigante, de faptul că procesul

durează pe rolul instanţelor din anul 1992, iar o casare cu trimitere ar prelungi şi mai mult această durată, precum şi de dispoziţiile art. 312 alin. (3) C.proc.civ., introduse prin Legea nr. 219/2005, aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 459/2006.

Textul invocat permite organului de executare să procedeze, la cererea creditorului, la actualizarea obligaţiei stabilite în bani, prin titlul executoriu, prevăzând şi criteriile aplicabile.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte a admis recursul declarat de reclamanta P.C.L. şi continuat de B.E.C.E. şi a modificat în parte decizia atacată, a schimbat în parte sentinţa tribunalului şi i-a obligat pe pârâţi în solidar la plata sumei de 22.561.661 lei (ROL), sumă calculată la data de 31 decembrie 1997, care va fi reactualizată la data plăţii.

Înalta Curte a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei şi deciziei.

**Notă:** Opera derivată se realizează pe baza unei opere originale. Dreptul de elabora o operă derivată este un drept patrimonial reglementat de art. art. 13 lit. i) din Legea nr. 8/1996.

Originalitatea reprezintă caracteristica principală a unei opere literare, artistice sau ştiinţifice. În doctrina română, se evidenţiază că originalitatea unei opere rezidă în amprenta personalităţii autorului[1]. În dreptul francez, originalitatea constă în faptul că personalitatea autorului este vizibilă în cadrul operei, iar în dreptul englez noţiunea de originalitate se explică prin faptul că autorul are suficient talent şi a depus muncă pentru a beneficia de protecţia dreptului de autor[2].

## 5. Transmiterea succesorală a drepturilor patrimoniale de autor. Termen de protecţie

Legea nr. 8/1996, art. 25, art. 149
Decretul nr. 321/1956, art. 6

*În temeiul art. 25 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei*

---

[1] A se vedea *I. Macovei*, op. cit., p. 324.

[2] *Eleonora Rosati*, The Wittem Group and the European Copyright Code, în JPIL vol. 5, nr. 12/2010, p. 866.

*civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal.*

*Din textul de lege enunțat reiese că dispozițiile art. 25 alin. (1) se aplică și operelor publicate înainte de data intrării în vigoare a legii noi. Mai mult, prevederile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 stipulează că durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și pentru care nu au expirat termenele de protecție calculate conform procedurilor legislației anterioare se prelungește până la termenul de protecție prevăzut în prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1170 din 11 februarie 2011 (www.scj.ro)*

Prin cererea înregistrată la data de 6.12.2007 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, reclamanta COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor a chemat în judecată pe pârâta D.C., pentru a se constata nulitatea certificatului de moștenitor suplimentar nr. 80 din 9.12.2004 emis de Biroul Notarului Public E.C. privind drepturile de autor ale defunctei D.E. și a certificatului de moștenitor suplimentar nr. 160 din 10.12.2004 emis de Biroul Notarial S. privind drepturile de autor de pe urma defunctului D.M.; pentru a se constata apartenența exercitării drepturilor de autor de pe urma defunctului scriitor D.I. de către reclamantă în temeiul art. 25 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; restituirea drepturilor de autor încasate de pârâtă în data de 30.12.2004 în valoare de 7.000 RON.

Prin sentința civilă nr. 1789 din 27 noiembrie 2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a fost admisă acțiunea, a fost constatată nulitatea certificatului de moștenitor suplimentar nr. 80/2004 și a certificatului de moștenitor nr. 160/2004, s-a constatat că exercițiul drepturilor de autor de pe urma defunctului scriitor D.I. aparține reclamantei, ulterior datei de 10.11.2001, a fost obligată pârâta să restituire reclamantei suma de 7.000 lei, reprezentând drepturi de autor.

Prima instanța a reținut că, potrivit certificatul de moștenitor nr. 629/1979 eliberat de fostul Notariat de Stat al Județului Ilfov, la data de 13.03.1979 a decedat D.I., drepturile patrimoniale de autor care formau masa succesorală rămasă de pe urma acestuia, fiind dobândite de D.E., în calitate de soție supraviețuitoare, pe tot timpul vieții acesteia. S-a

mai reţinut şi că D.M. (fiu) este străin de moştenire prin renunţare sau conform art. 700 C.civ.

Prin certificatul de moştenitor suplimentar nr. 80/2004 la certificatul de moştenitor nr. 70/2001, s-a constatat, cu privire la masa succesorală, că de pe urma defunctei D.E. au rămas drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996, până la 13.03.2049, iar cu privire la moştenitori, că această calitate aparţine lui D.M., fiu.

Prin certificatul suplimentar de moştenitor la certificatul de moştenitor nr. 160 din 10.12.2004, s-a constatat că de pe urma defunctului D.M., decedat la data de 19.11.2003, au rămas, ca bunuri mobile, şi drepturile de autor, conform Legii nr. 8/1996, până la data de 13.03.2049, drepturi deţinute în temeiul legii sus-menţionate, de la defuncta sa mamă, D.E., iar moştenitoarea defunctului este pârâta D.C.

Prin certificatul de moştenitor nr. 629/1979 eliberat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Ilfov s-a făcut o corectă aplicare a art. 6 din Decretul nr. 321/1956, care instituie o normă specială în materia transmiterii drepturilor pe cale succesorală, ceea ce înseamnă că soţia defunctului D.I., deşi a dobândit drepturile patrimoniale de autor de pe urma acestuia, nu le-a putut transmite propriului succesor, D.M.

Întrucât deschiderea succesiunii a avut loc sub imperiul legii vechi, iar efectele acestei situaţii juridice, respectiv transmiterea drepturilor, cu limitele sale, s-au produs la aceeaşi dată într-un asemenea caz, potrivit regulilor de aplicare a legii civile în timp, care dau eficienţă principiului neretroactivităţii, reglementat de art. 1 C.civ. şi art. 15 alin. (2) din Constituţie, se aplică legea veche.

În aceste condiţii, se reţine că cele două certificate de moştenitor au fost emise cu încălcarea legii, motiv pentru care s-a constatat nulitatea acestora.

Referitor la cel de-al doilea capăt de cerere, instanţa a reţinut că, dat fiind că pârâtei i-a fost constatat printr-un act juridic un drept patrimonial, pe care şi l-a şi exercitat prin încasarea unei sume de bani, trebuie recunoscut, în aplicarea prin analogie a art. 25 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 8/1996, organismului de gestiune colectivă dreptul de a acţiona în vederea restabilirii legalităţii.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin decizia civilă nr. 233/A din 22 decembrie 2009, a admis apelul formulat de pârâta D.C. şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această decizie, Curtea a reținut următoarele:

De pe urma defunctului D.I., a rămas ca moștenitoare D.E., așa cum rezultă din certificatul de moștenitor nr. 629/1979 eliberat de Notariatul sectorului 1 București, drepturile patrimoniale de autor aparținând defunctului fiind dobândite de moștenitoarea sa în condițiile art. 6 din Decretul nr. 321/1956 și urmau să dureze pe toată durata vieții acesteia.

În anul 1996 a intrat în vigoare Legea nr. 8/1996, iar în virtutea noii reglementări, durata drepturilor patrimoniale de autor dobândite de D.E. prin moștenire s-a prelungit până la termenul de protecție prevăzut de noua lege, termen care, potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, este de 70 de ani de la moartea autorului.

D.E. a decedat la 10.11.2001, moștenitorul acesteia fiind D.M., așa cum rezultă din certificatul de moștenitor nr. 80/2004. În calitate de moștenitor, D.M. a dobândit toate drepturile avute de D.E. la momentul decesului acesteia, inclusiv drepturile patrimoniale de autor pe care aceasta le moștenise de la D.I.

D.M. a decedat la 19.11.2003, moștenitoarea acestuia fiind D.C., așa cum rezultă din certificatul de moștenitor nr. 29/30.03.2004. Ca atare, D.C. a dobândit prin moștenire toate drepturile pe care D.M. le avea în patrimoniu la momentul decesului, inclusiv drepturile patrimoniale de autor pe care D.M. le moștenise de la D.E. în modul arătat mai sus.

În consecință, în mod greșit prima instanță a admis cererea reclamantei, întrucât eliberarea certificatului de moștenitor suplimentar nr. 80/2004 și certificatul de moștenitor suplimentar la certificatul de moștenitor nr. 29/2004, s-a realizat cu respectarea dispozițiilor legale.

De asemenea, în mod greșit prima instanță a reținut că exercițiul drepturilor de autor de pe urma defunctului scriitor D.I. aparține reclamantei ulterior datei decesului numitei D.E., întrucât, ca efect al intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 8/1996, durata acestor drepturi fusese prelungită la 70 de ani de la data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care a avut loc decesul autorului și, totodată, potrivit dispozițiilor legii noi, drepturile patrimoniale de autor se transmit prin moștenire potrivit legislației civile și, doar în lipsă de moștenitori, acestea se transmit organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.

Pe cale de consecință, greșit a fost admis și capătul de cerere privind obligarea pârâtei la restituirea sumei de 7.000 lei, reprezentând drepturi de autor.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta COPYRO, întemeindu-și criticile pe dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C.proc.civ., susținând că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiile art. 149 alin. (3) și art. 25 din Legea nr. 8/1996, nemodificată.

Soluția instanței de apel s-a fundamentat și pe citarea greșită a textului art. 149 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, nemodificată, preluând textul art. 149 alin. (3) din Legea nr. 285/2004 de modificare și completare a Legii nr. 8/1996.

Instanța de apel a omis să analizeze aplicarea succesivă a legislației de proprietate intelectuală asupra drepturilor de autor ce au aparținut defunctului scriitor D.I.

Procedura notarială din certificatele de moștenitor suplimentare nr. 80/2004 și nr. 160/2004 nu respectă transmiterea pe linie succesorală a drepturilor de autor ce au aparținut defunctului scriitor D.I.

Drepturile de autor ale soției autorului D.I., respectiv D.E., având caracter viager nu mai puteau forma obiectul retransmiterii succesorale către fiul renunțător, D.M., predecedat, deoarece potrivit art. 149 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, nemodificată, actele încheiate sub regimul legislației anterioare își produc efectele conform acelei legislații.

Potrivit art. 6 alin. (1) și (2) din Decretul nr. 321/1956, ce reglementa transmiterea drepturilor de autor, în vigoare la data decesului scriitorului D.I., vocația succesorală pentru drepturile de autor lăsate de către acesta aparțineau soției sale supraviețuitoare pe tot timpul vieții acesteia și fiului acestuia, pe o perioadă de 50 de ani.

Fiul scriitorului, D.M., a renunțat în mod expres la succesiunea defunctului său tată, scriitorul D.I., situație în care drepturile de autor au revenit în întregime mamei sale, respectiv soției supraviețuitoare a scriitorului.

În urma decesului soției supraviețuitoare a scriitorului la data de 10.11.2001 și a fiului scriitorului la data de 19.11.2003, a deschis succesiunea numita D.C., soția lui D.M., fără ca aceasta să aibă vocație succesorală pe linia dreptului de autor.

Decretul nr. 321/1956, în vigoare la data decesului scriitorului D.I., a reglementat transmiterea drepturilor de autor pe termene, moștenitorilor, în speță soției supraviețuitoare pe tot timpul vieții acesteia, fiul autorului fiind renunțător.

La data intrării în vigoare a Legii nr. 8/1996, nemodificată, respectiv 14 iunie 1996, s-a reglementat doar termenul de protecție a drepturilor patrimoniale de autor, stabilit la 50 de ani, prelungindu-se până la 70 de ani conform art. 25 din lege.

Astfel, Legea nr. 8/1996, nemodificată, prin dispozițiile art. 149 alin. (1) a statuat faptul că actele încheiate sub regimul legislației anterioare își produc efectele potrivit acelei legislații, dispozițiile Legii nr. 8/1996, nemodificată, art. 25, neputând avea efect retroactiv.

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente:

La situația de fapt reținută, necontestată în cauză, curtea de apel a identificat corect normele legale incidente și a făcut o corectă aplicare în timp a acestora.

În speță, se pune problema protecției drepturilor patrimoniale de autor rămase de pe urma scriitorului D.I., decedat la 13 martie 1975.

Acesta a fost căsătorit cu D.E., care a decedat la 10 noiembrie 2001, și a avut un fiu, pe D.M., care a decedat, de asemenea, la 19 noiembrie 2003.

D.M. a fost căsătorit cu D.C., pârâta din prezenta cauză.

În urma decesului scriitorului D.I., au avut vocație succesorală soția supraviețuitoare D.E., care a acceptat moștenirea, și fiul D.M., care a renunțat la moștenire.

La data decesului autorului, 10 martie 1975, erau în vigoare dispozițiile Decretului nr. 321/1956 care prevedeau în art. 6 alin. (1) lit. a) că, la moartea autorului (...) drepturile patrimoniale de autor se transmit prin moștenire, potrivit Codului civil, însă numai pe următoarele termene: a) soțului și ascendenților autorului pe tot timpul vieții fiecăruia.

Prin urmare, în ceea ce privește drepturile patrimoniale de autor, acestea s-au transmis exclusiv soției supraviețuitoare D.E., pe durata vieții acesteia.

D.E. a decedat la 10 noiembrie 2001, dată la care era în vigoare Legea nr. 8/1996, act normativ care a abrogat și a înlocuit Decretul nr. 321/1956.

Printre altele, noua lege a modificat durata protecției drepturilor de autor, reglementând prin art. 25 alin. (1) teza I că drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 și art. 21 durează pe tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal.

Potrivit art. 149 alin. (3) din aceeași lege, durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și pentru care nu au expirat termenele de protecție calculate conform procedurilor legislației anterioare se prelungește până la termenul de protecție prevăzut în prezenta lege.

Acest text nu putea avea în vedere operele create înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 8/1996, dar ai căror autori erau încă în viață, deoarece

caracterul viager al drepturilor patrimoniale de autor a fost recunoscut atât sub legea veche, cât şi sub legea nouă, şi nu se putea pune problema expirării termenului de protecţie la care se referă art. 149 alin. (3).

Aşadar, textul se putea referi exclusiv la operele create înainte de intrarea în vigoare a legii noi şi pentru care se punea problema calculului termenelor de protecţie reglementate de legea veche, în funcţie de punctul de plecare constând în data decesului autorului.

Chiar dacă aceste drepturi au fost transmise în funcţie de legea aplicabilă la data deschiderii succesiunii, atât în privinţa persoanelor cât şi a duratei, dispoziţiile art. 149 alin. (3) referitoare la prelungirea duratei protecţiei sunt aplicabile, aceasta fiind voinţa legiuitorului.

Prin această reglementare, legiuitorul a urmărit să armonizeze legea română cu prevederile Convenţiei de la Berna pentru operele create după intrarea în vigoare a noii legi şi, totodată, să acorde aceeaşi protecţie în timp şi operelor create sub imperiul legii vechi.

Deşi în formularea iniţială textul art. 149 alin. (3) omisese particula „nu" din referirea la „operele pentru care expirase" durata de protecţie, ea trebuia subînţeleasă, întrucât noţiunea de „prelungire" are sens în conexiune cu o activitate în curs de desfăşurare.

Dacă ar fi dorit să se refere la operele căzute deja în domeniul public, nu s-ar fi pus problema prelungirii duratei protecţiei, ci, pur şi simplu, a reglementării uneia noi, ceea ce ar fi fost de neconceput pentru toate operele a căror durată de protecţie a expirat înainte de anul 1996, fără nicio limită de timp.

În realitate, textul a suferit o eroare materială, care a fost corectată prin Legea nr. 285/2004, de modificare a Legii nr. 8/1996, în sensul că art. 149 alin. (3) se referă fără echivoc la operele pentru care nu au expirat termenele de protecţie.

La data intrării în vigoare a Legii nr. 8/1996, termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale rămase de pe urma defunctului D.I. nu expirase, deoarece soţia acestuia, beneficiară cu caracter viager a acestor drepturi, era încă în viaţă.

Prin urmare, în mod corect a constatat curtea de apel că opera scriitorului a beneficiat, din punct de vedere al protecţiei drepturilor patrimoniale, de dispoziţiile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 8/1996.

Astfel, protecţia operei s-a prelungit pe o durată de 70 de ani calculată conform legii de la data de 1 ianuarie 1976, respectiv până la 1 ianuarie 2046, sub rezerva ca soţia moştenitoare să nu fi supravieţuit acestei date, ceea ce nu a fost cazul în speţă, deoarece aceasta a decedat la 10 noiembrie 2001.

Critica recurentului în sensul că drepturile de autor din patrimoniul defunctei D.E. nu se puteau transmite succesoral către fiul renunțător D.M., întrucât se opuneau dispozițiile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, nu poate fi primită.

În primul rând, în speță nu este vorba despre interpretarea unui act juridic, a cărui natură ori al cărui înțeles să fi fost denaturate de curtea de apel, pentru a fi incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.proc.civ.

În realitate, recurenta invocă nelegalitatea deciziei prin nesocotirea dispozițiilor art. 149 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, critică ce se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 C.proc.civ. și care este nefondată.

Textul de lege invocat de recurent prevede că actele încheiate sub regimul legislației anterioare își produc efectele conform acelei legislații.

În speță, nu este vorba despre nesocotirea efectelor unui act juridic încheiat sub imperiul legii vechi, ci despre aplicabilitatea legii noi, din punctul de vedere al duratei protecției drepturilor patrimoniale de autor, operelor create înainte de intrarea în vigoare a acesteia, pentru care legiuitorul a instituit o reglementare distinctă în art. 149 alin. (3) din Legea nr. 8/1996.

Printr-o corectă aplicare a acestor dispoziții legale, curtea de apel a constatat că la data decesului numitei D.E., 10 noiembrie 2001, nu expirase durata de protecție a drepturilor patrimoniale de autor, de 70 de ani de la data decesului autorului.

În atare situație, drepturile patrimoniale au fost transmise pe cale succesorală, potrivit legislației civile, fiului defunctei, D.M., neavând nicio relevanță că acesta renunțase la moștenirea tatălui său.

Acea renunțare nu-l putea împiedica să accepte moștenirea mamei sale, din masa succesorală a căreia făceau parte drepturile de autor referitoare la opera tatălui.

Cum nici la data decesului numitului D.M., 19 noiembrie 2003, nu expirase durata de protecție de 70 de ani de la data decesului autorului, în baza aceluiași text de lege, art. 25 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, pârâta D.C. a dobândit tot prin moștenire, potrivit legislației civile, în calitate de soție supraviețuitoare – și nu în calitate de noră a defunctului D.I., cum greșit arată recurenta – drepturile patrimoniale de autor aflate în masa succesorală a defunctului D.M.

Așa fiind, în mod legal a constatat curtea de apel că nu există niciun temei de constatare a nulității certificatului de moștenitor suplimentar nr. 80/2004 emis de BNP E.C. și a certificatului de moștenitor nr. 160/2004 emis de BNP S.

De asemenea, în mod legal a reţinut curtea de apel că reclamanta SC COPYRO SA nu se poate prevala de dispoziţiile art. 25 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 8/1996, care prevăd că numai în situaţia în care nu există moştenitori, exerciţiul drepturilor patrimoniale de autor revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri din domeniul respectiv de creaţie.

Aceasta, deoarece, nu numai că în speţă există moştenitori potrivit legislaţiei civile de pe urma scriitorului D.I., dar, dacă durata de protecţie a drepturilor patrimoniale ar fi încetat la data de 10 noiembrie 2001, cum chiar recurenta susţine, aceasta ar fi avut semnificaţia căderii operelor scriitorului în domeniul public, situaţie în care nu se mai pune problema exercitării drepturilor patrimoniale de către nicio entitate, fizică sau juridică.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 312 C.proc.civ., a respins recursul declarat de reclamantă ca nefondat.

**Notă:** Convenţia de la Berna din 1886 reglementează principiul general privind durata protecţiei juridice. Articolul 7 alin. (1) dispune că protecţia juridică se acordă pe întreaga durată a vieţii autorului şi exercitarea drepturilor de autor se transmite succesorilor pentru o perioadă de 50 de ani de la decesul autorului. Articolul 7 alin. (6) stipulează că statele membre ale Uniunii de la Berna pot să mărească termenele protecţiei juridice reglementate la alin. (1).

În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 reiese că protecţia drepturilor patrimoniale de autor durează tot timpul vieţii autorului şi se transmit prin moştenire pentru o perioadă de 70 de ani. Prevederile legii române respectă principiul general stipulat de Convenţia de la Berna din 1886.

## 6. Drepturi de autor. Obligaţia de plată a remuneraţiei pentru copia privată ce revine importatorilor de aparate care permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog

Legea nr. 8/1996, art. 34, art. 107

*Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele concepute pentru realizarea de*

*copii private, se va plăti o remunerație compensatorie stabilită prin negociere, conform dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996.*

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 3693 din 6 iunie 2008 (www.scj.ro)*
*(O. Spineanu-Matei, Proprietate Intelectuală (3) Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 258-266)*

Prin cererea înregistrată la 7 aprilie 2003, reclamanta COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor a chemat în judecată SC S. Group SA, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei cuvenite în raport cu volumul importurilor efectuate de pârâtă, sumă corespunzătoare procentului de 5% din valoarea aparatelor importate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, respectiv: copiatoare, scanere și aparate multifuncționale ce permit fotocopierea și scanarea operelor fixate pe suport grafic sau analog.

În motivarea cererii, s-a arătat că pârâta este o societate ce are ca obiect de activitate comerț exterior de import – export de bunuri și servicii și comercializarea bunurilor obținute *en gros* și *en detail*, iar în perioada 2000 – 2003 a făcut mai multe importuri de aparate și tehnică ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, fără a-și respecta obligațiile legale de plată către reclamantă a procentului legal de 5% din valoarea operațiunilor de import și desfacere a aparaturi destinate reproducerii.

Prin sentința civilă nr. 1020/2003, Tribunalul București a anulat cererea pentru lipsa obiectului, reținându-se că reclamanta nu s-a conformat dispoziției instanței în sensul de a preciza cuantumul pretențiilor deduse judecății.

Prin decizia civilă nr. 103/2005, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul declarat de reclamantă, a anulat sentința și a reținut cauza pentru evocarea fondului.

Instanța de apel a constatat că obiectul a fost indicat, conform art. 112 C.proc.civ., ca fiind reprezentat de obligația prevăzută de Legea nr. 8/1996, cuantificată de lege printr-un procent de 5% aplicat valorii aparatelor importate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog.

Evocând fondul cauzei, Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea şi a obligat-o pe pârâtă la plata sumei de 64.942,40 lei cu titlul de despăgubiri, din care 35.560,28 lei procentul de 5% aplicat valorii importurilor de aparate efectuate în perioada 7 aprilie 2000 – 31 decembrie 2003, iar 29.382,12 lei dobânda legală aferentă, reţinând următoarele:

Conform art. 109 din Legea nr. 8/1996, remuneraţia compensatorie pentru copia privată efectuată în condiţiile art. 34 din lege, la care sunt îndreptăţiţi autorii şi editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog (alin. 1), va fi plătită de fabricanţii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea unor asemenea opere, în momentul punerii în circulaţie pe teritoriul naţional a acestor aparate (alin. 2).

Referirea din normă la „aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic" este clară, susceptibilă de interpretare logică, în sensul că legea nu distinge între diferitele tipuri de reproducere compatibile cu suportul pe care sunt fixate asemenea opere, importantă este calitatea operei de a fi fixată pe acest tip de suport; aşadar, nu este permisă vreo distincţie pe acest aspect, în absenţa voinţei legiuitorului.

Este lipsit de semnificaţie juridică faptul – pretins de către pârâtă – că în art. 34 alin. (2) în forma iniţială nu se face referire la „aparate ce permit reproducerea grafică", ci doar la „aparate ce permit reproducerea înregistrărilor efectuate sonor sau audiovizual": menţionarea şi în art. 34 a aparatelor ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic ar fi reprezentat o repetiţie inutilă a textului din art. 109, legiuitorul intenţionând reglementarea regimului juridic al altor tipuri de aparate şi suporturi decât cele arătate în alte norme din aceeaşi lege.

Temeiul pretenţiilor reclamantei se regăseşte în principal în art. 109, trimiterea la art. 34 justificându-se numai prin prisma alin. (1), ce conţine definiţia copiei private şi condiţiile în care aceasta se realizează.

Pentru acest motiv, este nerelevant şi argumentul de interpretare istorico-teleologică în sensul că modificarea explicită ulterioară a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), făcând referire şi la „reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi aparate ce permit realizarea de copii", ar confirma absenţa din reglementarea anterioară a unei obligaţii de plată a remuneraţiei.

Mai mult, în acest context este de reţinut că modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 prin Legea nr. 285/2004 a survenit concomitent cu abrogarea art. 109, reglementarea obligaţiei de plată a remuneraţiei pentru copia privată fiind preluată în art. 107 al Legii nr. 8/1996.

B.C.U. „M. EMINESCU" IAŞI

Modificarea legală din anul 2004 nu are legătură cu aparatele ce permit reproducerea, ci cu operele în sine. Astfel, s-a restrâns sfera operelor susceptibile a fi remunerate pentru copia privată, fără a fi afectată sfera suporturilor ori a aparatelor de realizare a copiilor prin reproducere.

În prezent, nu pot beneficia de acest tip de remunerație decât autorii ale căror opere sunt redate pe suport hârtie, așadar, susceptibile de a fi reproduse „de pe hârtie", indiferent de modalitatea concretă de realizare a copiilor.

Pârâta a contestat existența în sarcina sa a unei obligații de natura celei prevăzute de art. 109 prin raportare la condiția calității de importator impusă în normă.

Referirea la operațiunea de „import", în esență un act de comerț, determină a fi avuți în vedere comercianții, în marea majoritate a cazurilor organizați ca persoane juridice.

Pârâta se încadrează în această ultimă categorie, calitatea de importator fiind, de altfel, asigurată în persoana celui care efectuează în concret operațiunea comercială, iar prin expertiza efectuată s-au identificat în evidențele pârâtei declarații vamale de import și facturi externe de export, ceea ce confirmă identitatea dintre pârâtă și persoana titularului obligației de plată a remunerației pentru copia privată.

În aceste condiții, pârâta datorează reclamantei atare remunerație, calculată într-un procent de 5% din valoarea înscrisă în documentele vamale pentru aparatele importate. Cu toate că reclamanta a solicitat plata remunerației corespunzătoare unui procent de 5% din valoarea importurilor, fără a identifica în concret aparatele susceptibile de a atrage atare obligație de plată, obiectivele expertizei contabile au fost concepute cu referire strictă la trei categorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, importate de pârâtă în perioada 2000 – 2003, respectiv copiatoare, scanere și aparate multifuncționale.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, invocând generic dispozițiile art. 304 C.proc.civ, fără a structura și încadra în motivele de recurs prevăzute la pct. 1-9 ale textului de lege menționat criticile formulate.

Se susține în motivarea cererii că, analizând textele art. 34 și art. 109 din Legea nr. 8/1996, atât în forma anterioară modificării prin Legile nr. 285/2004 și nr. 329/2006, cât și în forma ulterioară acestor modificări, se constată că, în forma inițială, legea nu a urmărit includerea aparaturii de fotocopiere în categoria celor pentru care se datorează remunerație compensatorie, din economia legii neputându-se stabili că un echipament fotocopiator este un aparat de reproducere de opere.

Acest fapt este întărit de modificările ulterioare ale legii și de contextul în care aceasta a fost adoptată, ca fiind unul în care se punea problema protecției drepturilor autorilor și limitării pirateriei.

Recurenta mai susține că nici din punctul de vedere al obiectului său de activitate, nu datorează plata remunerației la care a fost obligată. Astfel, obiectul principal de activitate este asigurarea asistenței tehnice, service pentru toată gama de echipamente de birotică, precum și asigurarea de piese de schimb și a materialelor și consumabilelor necesare funcționării acestora, în timp ce activitatea de import de echipamente și aparatură de fotocopiere a fost foarte redusă pentru perioada 2000 – 2003.

De asemenea, până la modificarea legii din anul 2004, pârâta nu a avut în vedere procentul de 5% pe care-l solicită reclamanta și, prin urmare, nici nu l-a perceput de la clienții cărora le-a livrat aparatele, unele fiind livrate chiar în pierdere. Astfel că, în atare situație, ar fi nedrept și împovărător să achite o taxă de 5%, care nici nu era prevăzută expres în lege cu privire la aparatele de fotocopiere.

Referindu-se și la dispozițiile Codului vamal, recurenta mai susține că, prin coroborare cu art. 48 din Legea nr. 8/1996, se poate deduce că cel care poate reproduce opera este editorul, în baza unui contract, editorul dispunând de echipamentul necesar pentru reproducerea operei, și nu importatorul de aparate care permit reproducerea.

Analizând decizia civilă recurată, Înalta Curte a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

În ceea ce privește legea aplicabilă, aceasta este Legea nr. 8/1996, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 285/2004, dat fiind că întreaga perioadă pentru care s-a solicitat remunerația compensatorie pentru copia privată este anterioară acestei modificări legislative și, evident, și celor care au mai urmat.

Conform art. 109 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, anterior modificării, autorii și editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remunerație compensatorie pentru copia privată efectuată în condițiile art. 34 din lege.

Alineatul (2) prevede că remunerația va fi plătită de fabricanții sau importatorii de aparate ce permit reproducerea unor asemenea opere, în momentul punerii în circulație pe teritoriul României a acestor aparate.

Acest text de lege a fost corect aplicat în cauză de către curtea de apel, criticile de nelegalitate formulate de recurentă fiind nefondate.

1. Se contestă de către recurentă aptitudinea fotocopiatorului de a reproduce opere și de aici includerea fotocopiatoarelor în categoria aparatelor pentru importul cărora se datorează remunerația compensatorie.

În primul rând trebuie precizat că art. 109 al Legii nr. 8/1996 are în vedere nu reproducerea oricăror opere, ci doar a celor fixate pe suport grafic sau analog.

Totodată, Curtea a constatat că recurenta nu argumentează care ar fi impedimentul pentru care o operă fixată pe un suport grafic nu ar putea fi reprodusă cu ajutorul unui fotocopiator, în condițiile în care un asemenea aparat, după cum indică și denumirea sa, este conceput tocmai pentru a realiza copii prin fotografiere, iar suportul de pe care se realizează operațiunea este hârtia.

Faptul că, în economia sa, legea nu menționează expres fotocopiatorul, nu are nicio relevanță, câtă vreme legiuitorul se referă în general la „aparate care permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic", iar fotocopiatorul este unul dintre acestea.

2. Recurenta contestă obligarea sa la plata remunerației compensatorii pentru copia privată, pe considerentul că importul de aparate care permit reproducerea a fost o activitate scăzută ca pondere în raport de obiectul de activitate principal și pe acela că, neavând în vedere faptul că ar datora procentul de 5% din valoarea importurilor, nu a perceput de la beneficiari o sumă corespunzătoare.

Aceste argumente nu au legătură cu problema de drept dezlegată de curtea de apel și de care depinde soluționarea cauzei.

Obligația tuturor importatorilor de aparate care permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog de a achita remunerația compensatorie pentru copia privată decurge din lege. Această obligație nu era condiționată de perceperea, la rândul lor, de către importatori, a vreunui procent sau a vreunei sume de bani de la beneficiarii cărora le vindeau ulterior aparatele. De asemenea, obligația incumba tuturor importatorilor de aparate, fără vreo distincție după cum acest import era sau nu preponderent în obiectul lor de activitate.

Faptul că recurenta a livrat aparatele importate la prețuri mici, iar uneori în pierdere, nu poate să conducă la privarea autorilor și editorilor de opere, ale căror drepturi sunt gestionate colectiv de reclamanta COPYRO, de remunerația care li se cuvine de drept, în temeiul legii.

3. În fine, atunci când susține că numai editorul poate reproduce o operă, recurenta face o confuzie între dreptul de reproducere a operei care poate fi cedat de către titularul său, în condițiile legii, și dreptul autorilor și al editorilor de a încasa o remunerație compensatorie pentru copia privată, adică tocmai pentru acele reproduceri ale operei pentru care aceștia nu-și exprimă consimțământul, dar care sunt permise de legiuitor în condițiile și în limitele prevăzute de art. 34 din Legea nr. 8/1996.

Aşa fiind, câtă vreme s-a reţinut, ca situaţie de fapt, că în perioada 7 aprilie 2000 – 31 decembrie 2003 pârâta a importat aparate care permit reproducerea operelor gestionate de reclamantă, fără a achita sumele de bani corespunzătoare remuneraţiei pentru copia privată, în mod legal curtea de apel a admis acţiunea şi a obligat-o la plată.

Nefiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 C.proc.civ, căruia i se subsumează criticile recurentei, Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, în baza art. 312 C.proc.civ.

**Notă:** În temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteşte de fabricanţii şi/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analogic sau digital.

Limita dreptului de autor referitoare la realizarea unei copii private este reglementată în legislaţia Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 2009/21/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe în cadrul societăţii informaţionale. Transpunerea acestei excepţii în legislaţia naţională rămâne la aprecierea fiecărui stat membru. Plata remuneraţiei compensatorii trebuie garantată de către statele membre, care reglementează această limită. Fondul pentru plata remuneraţiei compensatorii se constituie pe baza retribuţiei plătite de persoanele juridice care deţin echipamentele tehnice necesare pentru a efectua aceste copii[1].

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene consideră că remuneraţia compensatorie trebuie să fie calculată în funcţie de prejudiciul suferit de titularul dreptului de autor prin realizarea de copii private. De asemenea, se susţine că remuneraţia compensatorie trebuie să beneficieze de o aplicare uniformă la nivelul tuturor statelor membre[2].

---

[1] Pentru detalii, *M. Popescu*, Aspecte din practica judiciară europeană referitoare la remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în RRDPI nr. 4/2009, p. 75-92.

[2] Case C-467/08, Padawan SL v Sociedad General de Authores y Editores de Espana (SGAE), Court of Justice of the European Union, 21 October 2010, în *Ben Allgrove, Michael Hart, Victoria Dockrell*, Court of Justice rules on scope of fair compensation for private copying exceptions, în JIPL&P vol. 6, nr. 2/2011, p. 80-82.

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Bibliografie

*Aikens, Chris*, How to revoke a patent without documents, în JIPL&P vol. 5, nr. 10/2010

*Allgrove, Ben; Hart, Michael; Dockrell, Victoria*, Court of Justice rules on scope of fair compensation for private copying exceptions, în JIPL&P vol. 6, nr. 2/2011

*Bogdan, Dragoş*, Noutatea, condiție de fond a brevetabilității invențiilor. Practica Oficiului European de Brevete, în RRDPI nr. 1/2005

*Cartagena, Rosario G.*, Only special circumstances excuse non-use of a mark, în JIPL&P vol. 6, nr. 4/2011

*Depo, Berenika*, Same procedure every year: locus standi as an effective barrier to trademark revocation for non-use in Poland, în JIPL&P vol. 5, nr. 1/2010

*Dincă, Răzvan*, Slăbiciunile teoriei mărcilor slabe, în RRDPI nr. 4/2009

*Dominte, Nicoleta-Rodica*, Dicționar de dreptul proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2009

*Dominte, Nicoleta-Rodica*, Parfumul și protecția dreptului de autor, în RRDPI nr. 1/2011

*Feros, Anna*, A conprehensive analysis of the approach to patentable subject matter in the UK and EPO, în JIPL&P vol. 5, nr. 8/2010

*Folliard-Monguiral, Arnauld; Rogers David*, Community trade mark case law round-up 2006, în JIPL&P vol. 2, nr. 4/2007

*Gienas, Krzysztof*, Scientific works: another dimension of copyright protection, JIPL&P vol. 3, nr. 12/2008

*Greffe, François; Greffe, Pierre-Baptiste*, Traité des dessins et des modèles, Ed. Litec, Paris, 2008

*Gupta, Ankur*, The Singapore Court of Appeal rules on the issue of a corporate entity being an author of a copyright protected work, în JIPL&P vol. 7, nr. 1/2012

*Isaac, Belinda*, A fair reward for inventors, în JIPL&P vol. 4, nr. 6/2009

*Isaac, Belinda*, An employee inventor benefits from his employer's assignment of a patent to a „connected" person: section 41(2) Patents Act 1977, în JIPL&P 5, nr. 4/2010

*Johnson, Phillip*, The battle of registers, în JIPL&P vol. 3, nr. 1/2008

*Lagarde, Laetitia*, No likelihood of confusion between word sign GOTHA and figurative sign Gotcha (with a rose), în JIPL&P vol. 6, nr. 5/2011

*Macovei, Ioan*, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010

*Mocanu, Luiza*, Tipuri de mărci care pot fi înregistrate. Abordare comunitară şi naţională, în RRDPI nr. 3/2008

*O'Byrne, Peter; Allgrove, Ben*, Post-sale confusion, în JIPL&P vol. 2, nr. 5/2007

*Phillips, Jeremy*, Court of First Instance takes firm line on appeals against refusal to register Community trademarks of marginal distinctiveness, JIPL&P vol. 1, nr. 2/2006

*Popescu, Magda*, Aspecte din practica judiciară europeană referitoare la remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în RRDPI nr. 4/2009

*Rodinger, Pedro*, Community design invalidity: the issues, as viewed through the case law, în JIPL&P vol. 4, nr. 9/2009

*Rosati, Eleonora*, The Wittem Group and the European Copyright Code, în JPIL vol. 5, nr. 12/2010.

*Roş, Viorel*, Contrafacerea şi plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectivă istorică şi încercare de definire, în RRDPI nr. 1/2004

*Roş, Viorel; Spineanu-Matei, Octavia; Bogdan, Dragoş*, Dreptul proprietăţii intelectuale. Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003

*Roş, Viorel; Spineanu-Matei, Octavia; Bogdan, Dragoş*, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005

*Rychlicki, Tomasz*, Auction fakes: how to avoid criminal responsability for selling counterfeit goods in Poland, JIPL&P vol. 2, nr. 11/2007

*Sillito, Mark; Powell Rebecca*, ECJ allows service mark for retail trade and tells Nestlé it can „HAVE A BREAK" without having a Kit Kat, în JIPL&P vol. 1, nr. 1/2005

*Simon, Ilanah*, OHIM Boards of Appeal applies genuise use criteria to small-scale usage, în JIPL&P vol. 1, nr. 4/2006

*Sirinelli, Pierre; Durrande, Sylviane; Latreille, Antoine; Daleau, Jeanne*, Code de la Propriété Intellectuelle Commenté, 8$^{e}$ edition, Dalloz, Paris, 2008

*Smith, Joel; Newton, Heather; Patterson, Rosie*, Bad faith and honest practices: is it black and white?, în JIPL&P vol. 5, nr. 4/2010

*Smith, Edward*, The bowl with the botter taste, în JIPL&P vol. 2, nr. 8/2007

*Soutoul, Franck; Bresson, Jean-Philippe*, 3D Trademarks under French and Community practice, WIPO Magazine nr. 1/2009

*Spineanu-Matei, Octavia*, Decăderea titularului din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru nefolosire. Aspecte privind calculul termenului de 5 ani de lipsă a folosinței mărcii prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în RRDPI nr. 4/2008

*Stone, David*, Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs, în JIPL&P vol. 3, nr. 6/2008

*Sykes, John; Fawcett Lupton*, The unregistered design right: interpretation and practical application of the must-match exemption, în JIPL&P vol. 1, nr. 7/2006

*Ştrenc, Alexandru Cristian*, Caracteristici echivalente în protecţia invenţiilor prin brevet, în RRDPI nr. 1/2004

*Wallberg, Knud*, The saga of vikings and trademarks, în JIPL&P vol. 5, nr. 9/2010

***, O.M.P.I., Introducere în proprietatea intelectuală, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001

***, German Patent and Trade Mark Office, Submission by the Delegation of Germany, February 2009, www.wipo.int

BCU IASI / CENTRU INFORMARE

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Index alfabetic[1]


Activitate inventivă 11, 149, 152
acțiune în contrafacere 22, 87
anterioritatea înregistrării 23
aplicabilitate industrială 11, 149

Brevete de invenție 11, 131

Clasificarea de la Nisa 34, 67
caracter distinctiv 28, 33, 80
caracterul individual 7, 105, 114, 131
concurență loială 27, 32, 50
contract de cesiune 9, 14, 18, 55, 132
contract de licență 9, 14, 50, 55, 178, 181
contrafacere 6, 19, 22, 80, 87, 97, 125, 143, 147
copia privată 197, 199, 203
criteriul noutății obiective 7, 121

Dată de prioritate 10, 116
depozit național reglementar 4, 8, 13, 121
distinctivitate 2, 24
disponibilitate 2, 24, 58
drept de autor 158, 165, 181
drept exclusiv de exploatare 2, 11, 57, 86, 113, 122, 128
drept de suită 18

Firma 27
funcția de monopol 2

Imitație frauduloasă 6
„introducere pe piață" 98

Întinderea protecției 13, 84

Liceitate 2, 3
licența obligatorie 14

Marcă aluzivă 2
marcă combinată 29, 62, 66
marcă deceptivă 31
marcă „slabă" 41, 80, 85
mărci tridimensionale 104

Noutatea 7, 11, 105, 110, 114, 131, 149
numele comercial 3, 21, 25

Opere derivate 16, 181
opere originale 16, 182, 189
originalitatea 189, 110, 158, 165, 189

Plagiat 158, 166
*post-sale confusion* 50
principiul contradictorialității 30
principiul neretroactivității legii civile 125, 191


[1] Cifrele fac trimitere la numărul paginii.

principiul specialităţii mărcilor 3, 49, 58
prioritate la înregistrare 21
protecţia juridică 7, 10, 80, 121, 148, 164, 197

Realizare tehnică 155
registrul naţional al mărcilor 5, 76
risc de confuzie 6, 23, 43, 49, 66, 82, 95, 99
riscul de asociere 6, 36, 47, 62, 82

Similaritate conceptuală 99, 103
sistem atributiv 4
sistemul cumulului de protecţie 9, 99
stadiul tehnicii 11, 146, 149, 154, 155, 157

Termen de graţie 10, 15

BCU IAŞI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

2012/4 28

36.90

Lucrarea este structurată în două părți, îmbinând problemele de ordin teoretic cu jurisprudența. Prima parte cuprinde o scurtă abordare a aspectelor teoretice cu rolul de a creiona regimul juridic al obiectelor dreptului de proprietate intelectuală. A doua parte conține prezentarea unor spețe relevante în materie, grupate în patru secțiuni privind mărcile, desenele și modelele, brevetele de invenție, dreptul de autor și drepturile conexe.

Necesitatea elaborării acestei culegeri a izvorât din dorința de a prezenta jurisprudența română din domeniul proprietății intelectuale în contextul deciziilor din practica europeană. Notele elaborate au rolul de a evidenția tematica aleasă printr-o abordare comparatistă, în încercarea de a contura o imagine a mozaicului jurisprudențial european.

„A înțelege înseamnă a te apropia" (Victor Hugo). Astfel, lucrarea reprezintă un instrument de înțelegere a noțiunilor de către studenți, dar și de aprofundare a materiei de către masteranzi și de către toți cei interesați de problematica proprietății intelectuale.

Preț 36,90 lei
ISBN 978-606-18-0018-6
9 786061 800186
www.beckshop.ro

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

ȚĂ JURISPRUDENȚĂ JU